

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional
Privado



TESIS DOCTORAL

La gestión colectiva de los derechos de autor en el ámbito internacional:
régimen jurídico general y contractual

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Mónica Saucedo Rivadeneyra

Directora

Carmen Otero-García Castrillón

Madrid, 2012

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

**Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho
Internacional Privado**



**LA GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL: RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL Y CONTRACTUAL**

Tesis doctoral presentada por:

Mónica Saucedo Rivadeneyra

Bajo la dirección de

Profa. Dra. Carmen Otero-García Castrillón

Madrid, 2012

LA GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL: RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL Y CONTRACTUAL.

ÍNDICE.....	2
ABREVIATURAS.....	9
INTRODUCCIÓN.....	15
CAPÍTULO PRIMERO. El fenómeno de la gestión colectiva de los derechos de autor.....	25
I. LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR.....	26
A. Gestión individual.....	27
B. Gestión colectiva.....	33
1. Gestión colectiva voluntaria.....	35
2. Gestión colectiva obligatoria.....	38
3. Gestión colectiva parcial.....	46
II. LA GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS DE AUTOR.....	46
A. Concepto de gestión colectiva.....	47
B. Motivos y justificaciones para una gestión colectiva.....	49
III. TIPOS DE DERECHOS INTELECTUALES ADMINISTRADOS POR LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.....	60
A. Derechos de interpretación y ejecución sobre obras musicales de “pequeños derechos”.....	61
B. Derechos de reproducción.....	65
1. Derechos de reproducción mecánica.....	67
2. Derechos de reproducción reprográfica.....	68
C. Derechos sobre obras dramáticas.....	70
D. Derechos del <i>droit de suite</i>	71
E. Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.....	73
F. Derechos de retransmisión por cable de programas radiodifundidos.....	75
IV. LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN COLECTIVA.....	77
A. La gestión colectiva y la era digital.....	79
1. Las medidas tecnológicas de protección y los sistemas digitales de gestión de derechos.....	83
2. El problema de la estandarización de la información.....	88
3. El estado actual de los sistemas digitales de gestión de derechos..	91
4. El caso <i>Google Books</i> y la explotación de derechos digitales.....	100
5. La necesidad de licencias transfronterizas para los servicios de música en línea.....	110
B. La gestión colectiva y el Derecho de la Competencia.....	112
1. El principio de distinción entre existencia y ejercicio de derechos intelectuales y la libre circulación de mercancías.....	114

2. El Derecho de la Competencia y las entidades de gestión colectiva.....	119
3. Conductas abusivas de las entidades de gestión colectiva.....	124
a) La relación de las entidades de gestión con sus agremiados.....	124
b) La relación de las entidades de gestión con los usuarios.....	127
c) Las relaciones recíprocas entre entidades de gestión.....	133
C. La gestión colectiva y la diversidad cultural.....	143
V. MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA GESTIÓN COLECTIVA EN LA UNIÓN EUROPEA.....	147
A. Primeros pasos de la armonización comunitaria en materia de propiedad intelectual y gestión colectiva.....	153
B. La Resolución del Parlamento sobre un marco comunitario relativo a las entidades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines.....	160
C. La Comunicación de la Comisión sobre la gestión de derechos de autor y derechos afines en el mercado interior.....	163
D. El programa de trabajo de la Comisión de 2005.....	168
E. El Estudio de la Comisión sobre una iniciativa comunitaria para la gestión transfronteriza de los derechos intelectuales.....	169
F. La Recomendación de la Comisión relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea.....	176
1. La posición del Parlamento sobre la Recomendación de la Comisión.....	184
2. El escenario después de la Recomendación.....	188
G. La Audiencia Pública sobre la gobernabilidad de la gestión colectiva de los derechos de autor en la UE de abril de 2010.....	191
H. La Comunicación de la Comisión sobre un mercado único de los derechos de propiedad intelectual estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa.....	193
I. Hacia la armonización legislativa de la gestión colectiva.....	195
 CAPÍTULO SEGUNDO. Las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor.....	 202
I. LA NATURALEZA <i>SUI GENERIS</i> DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA: ASOCIACIONES O SOCIEDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS.....	202
II. LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA: MONOPOLIOS DE HECHO Y DE DERECHO.....	213
A. Monopolios <i>de iure</i>	215
B. Monopolios <i>de facto</i>	217
III. LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.....	225
A. Económicas.....	226
1. Fijación y tipo de tarifas.....	227
a) La estructura tarifaria.....	230

b) La polémica alrededor de las tarifas.....	238
(i) El deber de transparencia y la dificultad para determinar cuándo una tarifa puede ser considerada abusiva.....	240
(ii) La fijación unilateral de tarifas.....	244
(iii) La naturaleza de las tarifas.....	254
(iv) La globalidad de las tarifas.....	255
(v) La heterogeneidad de las tarifas en la UE.....	258
2. Recaudación.....	260
3. Distribución de regalías.....	262
a) Los sistemas de distribución.....	264
b) Los sistemas de distribución empleados con base en el tipo de derecho gestionado.....	267
c) La polémica alrededor de la función de distribución.....	272
4. Deducciones por gastos de administración.....	279
B. De naturaleza mixta.....	282
1. Fines culturales, sociales y asistenciales.....	282
a) La polémica al rededor de las deducciones para fines culturales, sociales y asistenciales.....	288
2. Tutela de los derechos intelectuales administrados.....	293
IV. LA CUESTIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.....	294
A. La evolución de su fundamentación jurídica: el caso español.....	295
B. La legitimación de las entidades de gestión: un problema de análisis casuístico en función del carácter de la gestión.....	310
1. Acreditación de la legitimación en los casos de gestión colectiva obligatoria.....	316
2. Acreditación de la legitimación en los casos de gestión colectiva voluntaria.....	317
3. Acreditación de la legitimación en los casos de gestión colectiva parcial.....	318
C. La legitimación de las entidades de gestión para tutelar derechos intelectuales extranjeros.....	319
V. EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.....	321
A. Supervisión estricta.....	323
B. Supervisión intermedia.....	324
C. Supervisión mínima.....	324
D. El control administrativo de las entidades de gestión en España.....	325
VI. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.....	329
A. La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).....	331
1. La estructura.....	332
2. Los objetivos.....	336
3. La financiación.....	337
4. Actividades recientes.....	337
B. La Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de	

Reproducción (IFRRO).....	338
1. La estructura.....	340
2. Los objetivos.....	341
3. La financiación.....	342
4. Actividades recientes.....	342
C. La <i>Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique</i> (BIEM)	343
1. La estructura.....	344
2. Los objetivos.....	345
3. La financiación.....	345
4. Otras actividades.....	345
D. La Asociación de Gestión Internacional Colectiva de Obras Audiovisuales (AGICOA).....	346
1. Miembros.....	347
2. La estructura.....	348
3. Los objetivos.....	348
4. La financiación.....	349
E. Otras organizaciones internacionales de gestión colectiva.....	349
1. <i>Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights</i> (SCAPR).....	349
2. <i>International Performers' Database Association</i> (IPDA).....	351
3. <i>Association of European Performers Organizations</i> (AEPO-ARTIS).....	351
4. <i>Collecting Societies for European Visual Artists</i> (EVA).....	354
5. <i>Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs</i> (GESAC).....	356
 CAPÍTULO TERCERO. Los contratos internacionales de la gestión colectiva de derechos de autor y su régimen jurídico.....	 358
I. LA CALIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN COLECTIVA.....	361
II. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE GESTIÓN COLECTIVA.....	365
A. Contrato de gestión y el contrato de licencia.....	366
B. Contratos de representación recíproca.....	367
III. TIPOS CONTRACTUALES DE LA GESTIÓN COLECTIVA.....	369
A. El contrato de gestión.....	370
1. Perfeccionamiento.	370
2. Forma. El contrato de gestión como contrato de adhesión.....	374
3. Naturaleza jurídica. Distinción entre la calidad de administrado y socio de la entidad de gestión.....	379
4. Partes contratantes.....	389
5. Las obligaciones de las partes.....	395
6. Contenido.....	403
a) Objeto.....	403
b) Duración y terminación.....	414
c) Ámbito espacial.....	420

B. El contrato de licencia.....	424
1. Las diferentes modalidades de transmisión de derechos de autor en el Derecho Comparado.....	425
2. Las licencias otorgadas por las entidades de gestión colectivas y los límites del derecho de autor.....	433
a) La utilización libre.....	434
b) Las utilizations sujetas a remuneración. La transformación del derecho de reproducción.....	435
c) Las licencias voluntarias y licencias no voluntarias.....	439
d) La gestión colectiva obligatoria como alternativa a las licencias no voluntarias.....	442
e) Las licencias <i>Creative Commons</i> y sus diferencias con la gestión colectiva.....	444
3. Perfeccionamiento.....	453
4. Forma.....	454
5. Naturaleza jurídica.....	456
6. Partes contratantes.....	460
7. Obligaciones de las partes.....	462
8. Contenido.....	469
a) Objeto.....	470
b) Duración y terminación.....	476
c) Ámbito espacial.....	478
C. El contrato de representación recíproca.....	483
1. Perfeccionamiento.....	485
2. Forma. Los contratos de representación recíproca: una nueva <i>Lex Mercatoria</i>	486
3. Naturaleza jurídica.....	491
4. Partes contratantes.....	494
5. Obligaciones de las partes.....	495
6. Contenido.....	504
a) Objeto.....	506
b) Duración y terminación.....	509
c) Ámbito espacial.....	512

CAPÍTULO CUARTO. Aspectos internacionales de los contratos relacionados con la gestión colectiva de los derechos de autor.....

517

I. LA COMUNITARIZACIÓN DE LAS NORMAS DE DIPr.....	527
II. ESTADO ACTUAL DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL Y DERECHO APLICABLE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	534
III. PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN.....	545
IV. LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN LOS CONTRATOS DE LA GESTIÓN COLECTIVA.....	550
A. El principio de autonomía de la voluntad de las partes.....	552
1. Los contratos de gestión y de licencia: el problema de la sumisión en las condiciones generales de contratación.....	555

2. El contrato de representación recíproca: sumisión al arbitraje....	562
B. El foro general del domicilio del demandado.....	575
C. El foro especial en materia contractual.	576
1. Los contratos internacionales de la gestión colectiva: ¿contratos de prestación de servicios?.....	579
2. Aplicación de la regla especial del artículo 5.1 b) del Reglamento Bruselas I a los contratos de la gestión colectiva.....	589
3. ¿Incumplimiento de obligación contractual o infracción de derechos intelectuales en el marco de los contratos de la gestión colectiva?.....	596
D. Aplicación del foro en materia delictual del Reglamento Bruselas I a las infracciones de derechos de propiedad intelectual.....	601
1. Las infracciones plurilocalizadas de derechos de propiedad intelectual.....	609
2. Soluciones alternativas al <i>forum delicti</i> del Reglamento Bruselas I para las infracciones de derechos intelectuales en situaciones plurilocalizadas.....	614
3. La nueva interpretación del TJUE para las infracciones plurilocalizadas derivadas de Internet.....	619
E. Las normas de competencia judicial internacional en el sistema de DIPr español.....	622
V. EL DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS DE LA GESTIÓN COLECTIVA	625
A. La autonomía de la voluntad de las partes.....	629
1. La elección expresa del Derecho aplicable.....	631
2. La elección implícita del Derecho aplicable.....	635
a) La elección implícita en los contratos de adhesión.....	635
b) La cláusula de competencia judicial como indicio de elección implícita de la <i>lex fori</i>	637
3. La posibilidad de elegir un derecho no estatal; la <i>lex mediatica</i> ...	641
4. El <i>dépeçage</i> en los contratos de gestión colectiva.....	649
B. Aplicación del artículo 4 del Reglamento Roma I a los contratos de la gestión colectiva.....	652
1. Las propuestas sobre una regla de conflicto en materia de propiedad intelectual en el artículo 4 del Reglamento Roma I.....	654
2. La determinación del Derecho aplicable a los contratos de la gestión colectiva en defecto de elección.....	660
3. La aplicación de la regla de la prestación característica a los contratos sobre propiedad intelectual.....	663
4. El recurso a la cláusula de escape para determinar la Ley aplicable a los contratos de la gestión colectiva.....	675
C. Ámbito de la ley aplicable a los contratos de la gestión colectiva.....	681
1. La inadecuación de la <i>lex loci protectionis</i> en el nuevo ámbito de la gestión colectiva.....	683
2. La aplicación de normas imperativas a los contratos de la gestión colectiva.....	689
a) La aplicación de las normas sobre libre competencia.....	693
b) Otras normas imperativas de la UE en materia de gestión	

colectiva.....	698
c) Normas imperativas de origen interno.....	703
3. Ley aplicable a la forma de los contratos de gestión colectiva.....	708
CONCLUSIONES.....	711
BIBLIOGRAFÍA.....	743
JURISPRUDENCIA.....	796

ABREVIATURAS

ACTA	Anti- Counterfeiting Trade Agreement
ADI	Actas de Derecho Industrial
ADPIC	Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
AIDA	Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo
AIPPI	Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial
AEDIPr	Anuario español de derecho internacional privado
ALI	American Law Institute
Alfa-Redi	Revista de Derecho Informático Alfa-Redi
B. C.Intell.Prop&Tech.F.	Boston College Intellectual Property and Technology Forum
BEUC	Bureau Européen des Unions de Consommateurs
BLR	Business Law Review
Brook. J. Int'l L.	Brooklyn Journal of International Law
CBe	Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas (revisado en París el 24 de julio de 1971)
CC	Creative Commons
C.c.	Código Civil Español
C.com	Código de Comercio Español
CEE	Comunidad Económica Europea
CERLALC	Centro Regional para el Fomento del libro en América Latina y el Caribe
CIS	Common Information System
CLIP	European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property
CPI	Comisión Mediadora Arbitral de Propiedad Intelectual
CML Rev.	Common Market Law Review
CNC	Comisión Nacional de Competencia
CRDC	Convenio de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 26 de octubre de 1961
DANTE	Diritto d'Autore e Nuove Tecnologie
DIPr	Derecho Internacional Privado
DRM	Digital Rights Management
DOI	Digital Object Identifier
EEE	Espacio Económico Europeo
EFTA	European Free Trade Association, Asociación Europea de Libre Comercio
EBLR	European Business Law Review
EIPR	European Intellectual Property Review
ERCL	European Review of Contract Law
ERPL	European Review of Private Law

ENPA	European Newspaper Publishers' Association (Asociación Europea de Editores de Diarios)
FCE	Fondo de Cultura Económica, México
ICE	Información Comercial Española
IDEA	The Intellectual Property Law Review
IDP	Revista de Internet, Derecho y Política
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
InDret	Revista para el análisis del Derecho
ISAN	International Standard Audiovisual Number
ISWC	International Standard Work Code
ISTC	International Standard Textual Work Code
ISO	Organización Internacional de Normalización
Ivir	Institute for Information Law, Facultad de Derecho de la Universidad de Amsterdam
LCGC	Ley 7/1998 de 13 de abril sobre Condiciones Generales de Contratación
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
LPI	Ley de Propiedad Intelectual (Texto refundido aprobado por RDLeg 1/1996 de 12 de abril)
MCR	Marco Común de Referencia
MPI	Max-Planck-Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law de Munich
MTP	Medidas Tecnológicas de Protección
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PDEC	Principios de Derecho Europeo de los Contratos
Pe.i.	Revista de propiedad intelectual
R. des C.	Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye
RDP	Revista de Derecho Privado
RDIPP	Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale
RDCE	Revista de Derecho Comunitario Europeo
RCSR	Revista mensual de competencia y sectores regulados
REDI	Revista Española de Derecho Internacional
Rev.cr.dr.int.pr	Revue critique de droit international privé
RGLJ	Revista General de Legislación y Jurisprudencia
RIDA	Revue Internationale du Droit d'auteur
Riv. dir. int. pr. proc.	Rivista di diritto internazionale privato e processuale
RRO	Organizaciones de derechos de reproducción.
Sic	Reveu du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
Stan. Tech. L. Rev.	Stanford Technology Law Review
TCE	Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TODA	Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996
TOIEF	Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
UE	Unión Europea
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNIDROIT	International Institute for the Unification of Private Law
William & Mary L. Rev.	Willian and Mary Law Review.

ENTIDADES DE GESTIÓN Y ORGANISMOS RELACIONADOS

ADAGP	Association de Défense des Artistes Graphiques et Plastiques, Francia.
ADAMI	Société pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes
AEEDRM	Association des Editeurs pour l'Exploitation des Droits de Reproduction Mécanique, Francia
AEPI	Hellenic Copyright Society, Grecia
AEPO-ARTIS	Association of European Performers Organizations/ Asociación de Organizaciones Europeas de Artistas e Intérpretes
AFI	Associazione dei Fonografici Italiani, Italia
AGEDI	Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, España
AIE	Artístas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España
AID	Alianza Internacional de Distribución por Cable.
ASIGE	Asociación de Actores Intérpretes, Sociedad de Gestión de España
AGICOA	Asociación de Gestión Internacional Colectiva de Obras Audiovisuales
AKM	Sociedad de los Autores, Compositores y Editores de Música, Austria
AKKA-LAA	Latvian Copyright Agency, Letonia
ALCS	Authors Licensing and Collecting Society, Reino Unido
ALPA	Association de Lutte Contre la Piraterie Audiovisuelle, Francia
ASCAP	American Society of Composers, Authors and Publishers, Estados Unidos
ASMP	American Society of Media Photographers
AUSTRO-MECHANA	Sociedad para la Recaudación de Derechos Mecánicos de Obras Musicales, Austria.
BBC	British Broadcasting Corporation, Reino Unido
BEUC	Bureau Europeen des Unions des Consommateurs

BIEM	Bureau International des Sociétés Gerant les Droits D'enregistrement et de Reproduction Mecanique /Oficina Internacional de Sociedades Administradoras de Derechos de Grabación y Reproducción Mecánica
BMI	Broadcast Music, Inc., Estados Unidos
BONUS	Bonus Presskopla, Suecia.
BREIN	Bescherming Rechten Entertainment Industrie, Países Bajos
BUMA/STEMRA	Collecting society for composers and music publishers, Holanda
CCC	Copyright Clearance Center, Estados Unidos
CEDRO	Centro Español de Derechos Reprográficos
CIAM	Council of Authors and Composers of Music
CISAC	Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores
CLARKS	Copyright Licensing Agency's Rapid Clearance Service, Reino Unido
DAMA	Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, España
EBU	European Broadcasting Union
ECSA	European Composer & Songwriter Alliance
EDiMA	European Digital Media Association
EFJ	European Federation of Journalists
EGEDA	Entidad de Gestión de Derechos de Autor de los Productores Audiovisuales, España
EUA	Estonian Authors' Society, Estonia
EUROCOPYA	Association européenne des sociétés de gestion collective de producteurs, cinématographique & audiovisuel
EWC	Congreso Europeo de Escritores
FIA	Federación Internacional de Actores
FIAPF	Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos
FED	Federación de Editores Europeos
FIM	Federación Internacional de Músicos
FIPP	Federación Internacional de la Prensa Diaria
FIT	Federación Internacional de Traductores
GEMA	Sociedad para la Protección de los Derechos de Ejecución Musical y de Reproducción Mecánica, Alemania
GESAC	European Grouping of Societies of Authors and Composers
ICE	International Copyright Enterprise
GIART	International Organisation of Performing Artists
GRD	Global Repertoire Database
ICMP	International Confederation of Music Publishers
ICOGRADA	Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico
IFFRO	International Federation of Reproduction Rights Organisations
IFJ	Federación Internacional de Periodistas

IFPI	International Federation of the Phonographic Industry /Federación Internacional de Productores de Fonogramas y Videogramas
IMAIE	Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, Italia
IMRO	Irish Music Rights Organization, Irlanda
IPA	Asociación Internacional de Editores
KODA	Selskabel & Forvatning af Internationale Kemponlstretfighederi, Dinamarca
LATGA-(A)	Lietuvos Autoriu Teisiu Gynimo Asociacijų Agentūra, Lituania
LSG	Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GesmbH, Austria
Leenrecht	Entidad de gestión de derechos de alquiler y préstamo, Holanda
MCPS	Mechanical Copyright Protection Society, Reino Unido
MIRA	Media Image Resource Alliance
MPA	Music Publishers Association, Reino Unido
MPAA	Motion Picture Association of America
OSA	Society for the Protection of the Rights of Music Authors and Publishers, República Checa
PLS	Publishers Licensing Society, Reino Unido
PRS	Performing Rights Society Inc., Reino Unido
Reprorecht	Entidad de gestión de derechos de reprografía, Holanda
SABAM	Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs, Bélgica
SACEM	Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, Francia
SACD	Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Francia
SAZAS	Society of Composers, Authors and Publishers of Slovenia, Eslovenia
SCAM	Société civile des auteurs multimédia, Francia
SDAE	Sociedad Digital de Autores y Editores, España
SDRM	Société pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique, Francia
SGAE	Sociedad General de Autores y Editores, España
SGDL	Société des Gens de Lettres, Francia
SIAE	Società Italiana degli Autori ed Editori, Italia
SIMIN	Société de l'Industrie Musicale Muziek Industrie Maatschappij, Bélgica
SNEP	Syndicat national de l'édition phonographique, Francia
SOZA	Slovensky Ochranný Zväz Autorský (Slovak Society of Authors), Eslovaquia
SPA	Sociedade Portuguesa de Autores, Portugal
SPEDIDAM	Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Musiciens Interprètes et Exécutants, Francia.
SPPF	Société Civile des Producteurs de Phonogrammes, Francia

STM	Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos
SUISSA	Société Suisse pour les Droits des Auteurs d'Oeuvres Musicales, Suiza
TEOSTO	Finnish Composers' Copyright Society, Finlandia
Thuiskopie	Entidad de gestión de derechos de copia privada audiovisual, Holanda
UER	Unión Europea de Radiodifusión
VEGAP	Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, España
VG WORT	Verwertungsgesellschaft WORT, Alemania.
ZAIKS	Zwiazek Autorow I Kompozytorow Scenicznich (Association of Authors and Stage Composers), Polonia

INTRODUCCIÓN

1. Es sabido que el derecho de comercialización constituye una de las prerrogativas de los derechos de propiedad intelectual. Cuando al titular de un derecho le es imposible explotarlo de manera directa, --por razones de orden práctico o simplemente porque la ley se lo impide¹--, la solución es otorgarlo a una entidad de gestión para que ésta lo administre de manera colectiva. La gestión colectiva de los derechos de autor se caracteriza por el relevante papel que juegan las entidades de gestión, auténticas protagonistas del complejo entramado de relaciones contractuales internas e internacionales sobre derechos de autor². El proceso de administración colectiva de los derechos de autor se desarrolla en tres etapas. En primer lugar, el titular de derechos intelectuales celebra un “contrato de gestión” con la entidad por el que se obliga a administrar los derechos del titular y a recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes. En un segundo momento, los entes colectivos ejercitan los derechos administrados por medio de “contratos de licencia” con terceros usuarios interesados en explotar sus repertorios. La posibilidad de expedir licencias globales (que abarquen obras nacionales y extranjeras) es posible en virtud de los acuerdos de representación recíproca que constituyen el tercer nivel de la cadena contractual de la gestión colectiva. En efecto, por medio de estos contratos, las entidades de gestión colectiva acuerdan administrar y tutelar las obras de sus homólogas extranjeras en sus propios territorios.

2. Desde una óptica internacional, las entidades de gestión colectiva han adaptado sus funciones de manera pragmática y espontánea a la evolución de los mercados y a los fenómenos tecnológicos. Las intervenciones normativas y jurisprudenciales que atañen específicamente la materia objeto de estudio se han limitado al análisis de la compatibilidad del comportamiento de los entes colectivos con el Derecho de la Competencia. Esta circunstancia ha dado espacio a usos, costumbres y contratos tipo que, emanados de algunas organizaciones internacionales, la han reglamentado tradicionalmente. En la UE, los esfuerzos legislativos de las instituciones comunitarias han dado como resultado la armonización de algunos aspectos del Derecho

¹ Vid. apartados I.A y .B del Primer Capítulo.

² Vid. PARADELA AREÁN, P., “La sujeción colectiva de derechos de autor a las reglas de competencia”, *Diario la Ley*, año XXX, núm. 7185, 29 de mayo de 2009, p. 9.

sustantivo de la propiedad intelectual, sin embargo, otros aspectos quedan todavía pendientes de armonizar, entre ellos la gestión colectiva³. El establecimiento, funciones y relaciones contractuales de las entidades de gestión colectiva han formado parte de la competencia legislativa de cada Estado miembro. De ello resulta que la gestión colectiva de los derechos de autor presenta características que obedecen a 27 legislaciones diferentes⁴. Es predecible que las lagunas restantes en la armonización del Derecho de la propiedad intelectual causen problemas a la eficacia de la gestión transfronteriza de los derechos de autor, circunstancia que hace inevitable el recurso al Derecho Internacional Privado (DIPr) para resolver los problemas que la contratación internacional relacionada con la gestión colectiva supone a la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual⁵.

3. Se sabe que el carácter incorporeal de los derechos de autor les impide estar limitados a un determinado territorio. Por naturaleza, las obras protegidas tienen un carácter ubicuo cuya localización es indispensable, a fin de determinar el régimen jurídico que les son aplicables⁶. La territorialidad de los derechos de autor puede ser entendida desde dos puntos de vista: material e internacional privatista. Desde su primer vertiente, el principio de territorialidad designa una limitación espacial y geográfica del derecho de propiedad intelectual y la necesaria inherencia de su existencia y de sus efectos a un único territorio: aquel del ordenamiento jurídico que lo ha creado. De la afirmación según la cual tales derechos existen y proyectan sus efectos únicamente en el territorio del ordenamiento jurídico de origen resulta, lógicamente, que cada ordenamiento es competente para determinar los bienes materiales en ellos existentes, sus titulares, su contenido, su extinción y su tutela. En su segunda connotación, la

³ En este sentido Gervais habla de una “fragmentación” del Derecho de propiedad intelectual y la gestión colectiva. Vid. GERVAIS, D., “The Changing Role of Copyright Collectives” en *Collective Management of Copyright and Related Rights*, GERVAIS, D. (Ed.), Kluwer International, Holanda, 2006, p. 10.

⁴ Desde el punto de vista jurídico, el Derecho de la Competencia comunitario ha representado la única normativa común aplicable a las prácticas contractuales de las entidades de gestión colectiva.

⁵ Este problema ha sido objeto de reflexión en la doctrina quien ha respondido a la ausencia de normas específicas sobre propiedad intelectual con dos importantes instrumentos: los Principios del American Law Institute (ALI) Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgements in Transnational Disputes, Proposed Final Draft, marzo, 2007 y los Principios del European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, Final Text, agosto, 2011.

⁶ Vid. GRAZ, D., *Propriété intellectuelle et libre circulation des merchandise*, Libraire Droz, Ginebra, 1988.

territorialidad es un principio en el que se apoyan las normas de DIPr en materia derechos de propiedad intelectual que permite establecer una vinculación del derecho controvertido con la ley del país para el que se reclama la protección (*lex loci protectionis*). De este principio resulta que los derechos intelectuales siguen un régimen jurídico independiente en cada país. En este sentido, la duración de un derecho puede variar, la remuneración del autor puede ser diferente o el ejercicio del derecho o su protección puede, incluso, ser inexistente en determinados países. En suma, la falta de armonización del Derecho sustantivo sobre propiedad intelectual y, en particular, sobre los aspectos relativos a la gestión colectiva representa un obstáculo a la contratación internacional relacionada con esta materia.

4. Las relaciones contractuales derivadas de la gestión colectiva de los derechos de autor se han desarrollado siempre en un clima pacífico⁷. Posiblemente esta circunstancia explique, en parte, la ausencia de estudios doctrinales sobre la materia. En el contexto español, los litigios en que han estado involucradas las entidades de gestión colectiva han tenido por objeto, principalmente, la dilucidación de su legitimación respecto del cobro de regalías o la determinación de un posible abuso de posición dominante. En el ámbito de la UE, los estudios sobre la gestión colectiva efectuados por la Comisión Europea (en adelante Comisión) han recordado que las relaciones

⁷ Es relativamente reciente el litigio suscitado entre la entidad de española Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) y su homóloga francesa, *Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques* (ADAGP) con quien suscribió un contrato de representación recíproca para que gestionara los derechos sobre las obras de la fundación Dalí en Francia a partir del 17 de octubre de 1997. Desde ese momento, ADAGP ha recaudado y pagado a VEGAP, por cuenta de la Fundación, todas las cantidades debidas en concepto de explotación de las obras del artista en Francia, con la excepción de los derechos de participación que, al menos inicialmente, recaudaba por cuenta de los sucesores colaterales de Dalí y pagaba a éstos. La Fundación y VEGAP ejercieron acción judicial contra ADAGP ante el *Tribunal de Grande Instance* de París alegando que, con arreglo a la normativa tanto francesa como española en materia de conflicto de leyes, la sucesión de los bienes muebles comprendidos en el patrimonio hereditario de Dalí se rige por el Derecho español ya que, en el momento de su fallecimiento, tenía nacionalidad española y domicilio en España. En consecuencia, la Fundación es la única beneficiaria de la totalidad de derechos sobre las obras de Dalí y, en particular, del derecho de participación en relación con las ventas públicas por lo que solicita que se condene a ADAGP al pago, a través de VEGAP, de todos los derechos de participación recaudados por las ventas de las obras de Dalí desde el 17 de octubre de 1997. El Tribunal francés ha suspendido el procedimiento para plantear una cuestión prejudicial ante el TJCE solicitando la interpretación de los artículos 6 y 8 de la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (*DO* núm. L 272, p. 32) para determinar si deben interpretarse en el sentido de que permiten que Francia mantenga un derecho de participación únicamente reconocido, tras el fallecimiento del autor, a sus herederos forzosos, con exclusión de los herederos y legatarios testamentarios y de los causahabientes, tal y como lo prevé el Derecho sucesorio francés.

contractuales de las entidades de gestión han sido seriamente cuestionadas desde la perspectiva del Derecho de la Competencia y han puesto en evidencia algunas deficiencias de los regímenes regulatorios de la gestión colectiva en los Estados miembros sin señalar la manera en que las mismas pueden afectar las transacciones contractuales que se dan en el marco de la gestión colectiva⁸. Lo cierto es que la inseguridad jurídica inherente a los operadores que intervienen en el tráfico diario en torno al ámbito de los contratos internacionales de la gestión colectiva constituye un serio obstáculo para la expansión del comercio internacional de los bienes culturales pues, como se ha dicho, en el ámbito de la UE coexisten multitud de normas autónomas y de otras fuentes normativas en materia contractual y de propiedad intelectual, lo que supone un freno para el comercio intracomunitario de los derechos de autor⁹.

Es evidente que en el marco de la gestión colectiva se desarrolla un amplio sector de la actividad contractual sobre derechos de autor¹⁰. A pesar de esta consideración, los estudios sobre los esquemas contractuales desarrollados en este contexto y las situaciones internacionales que pueden originar son escasos. La poca atención dada a esta materia, pone de relieve la necesidad de su estudio detallado. La posibilidad de que en un Estado miembro el contrato de gestión asuma la forma jurídica de un mandato y, en otro, la de una cesión en exclusiva, es un dato importante en la determinación del alcance del ejercicio de un derecho intelectual otorgado en gestión en un determinado territorio. El hecho que los criterios para la fijación de tarifas y las normas sobre recaudación y distribución de regalías varíen de un Estado miembro a otro, es otra circunstancia que incide en el comercio de los derechos intelectuales administrados de manera colectiva.

5. Un estudio que reveló la desventaja estructural y económica del mercado europeo de la música en Internet respecto de la situación en Estados Unidos fue el punto de partida de análisis, consultas, debates y propuestas legislativas que han tenido como

⁸ Vid. HOBSON, A., "Collective hysteria? EU eyes up collecting societies", *Copyright World*, núm. 143, 2004, p. 16.

⁹ Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., "Alternativa conflictual o material en la búsqueda de un Derecho contractual europeo más *coherente*", *La Ley*, 2005-II, pp. 1442-1450.

¹⁰ Vid. DE SANCTIS, V., *I contratti di diritto di autore*, Milán, Giuffrè, 2007, p. 12.

mira la gestión colectiva de los derechos de autor¹¹. Por medio de su Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo de 16 de abril de 2004 sobre la gestión de derechos de autor y derechos afines en el mercado interior¹² (en adelante la Comunicación), la Comisión constató que la gestión de derechos musicales en particular debía adaptarse a situaciones nuevas, como la demanda creciente de una licencia “europea” para la utilización de ciertos derechos y asegurar un equilibrio entre la necesaria protección y retribución de los autores y artistas y las demandas de los usuarios comerciales. Es así como se ha dado inicio a un tortuoso proceso legislativo, --caracterizado por enfrentamientos entre las instituciones comunitarias-- que, por el momento, se ha detenido en la Recomendación de la Comisión de 18 de octubre 2005 relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea¹³ (en adelante la Recomendación). Este instrumento, excepcionalmente dirigido a los operadores comerciales, exhorta a las entidades de gestión de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a otorgar licencias multi-repertorio y multi-territoriales, eliminando el consolidado sistema de acuerdos de representación recíproca (por lo que toca a los servicios legales de música en línea) que, desde sus orígenes, ha caracterizado el sistema de la gestión colectiva de los derechos de autor. En opinión de la Comisión, el sistema de licencias pan-europeas incentivará la competencia entre las entidades de gestión en términos de precio y de repertorio, aumentará la eficiencia de los servicios transfronterizos de gestión, disminuirá costes, incrementará las ganancias y, en consecuencia, beneficiará a todas las partes involucradas en el sistema (titulares, entidades y usuarios). Sin embargo, la Recomendación olvida que los sistemas de gestión colectiva se diferencian notablemente de otros sectores comerciales en la medida en que no pueden estar sujetos a una completa competencia¹⁴. El documento,

¹¹ Comparar la eficiencia jurídica y económica de un sistema de gestión colectiva (el estadounidense) con un complejo mercado europeo, en el que los intercambios comerciales que tienen por objeto derechos de autor atienden a 27 legislaciones diferentes, no parecía un referente suficiente para justificar la necesidad de una revolución de la gestión colectiva de los derechos musicales en la Red.

¹² Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo de 16 de abril de 2004 sobre la gestión de derechos de autor y derechos afines en el mercado interior (COM(2004) 261 final.

¹³ (2005/737/CE).

¹⁴ El hecho que la naturaleza de la actividad desempeñada por las entidades de gestión implique una concentración de cierto tipo de derechos intelectuales, hace que las mismas gocen de una posición dominante en el mercado. En este sentido, la realidad pone de manifiesto que las entidades que

además, carece de directrices sobre las relaciones contractuales internacionales que el nuevo sistema de licencias generará. En contraste con las previsiones de la Comisión, se teme que el sistema propuesto genere un alza de precios y provoque la ineficiencia del sistema ante la dificultad de obtener licencias multi-repertorio y multi-territoriales en un mercado donde el comercio de los derechos de autor se encuentra fraccionado cultural y legislativamente. Tal y como fue previsto la doctrina¹⁵, se comienza a observar que el nuevo sistema está conduciendo a la formación de oligopolios en manos de las entidades de gestión europeas más fuertes, así como al otorgamiento de licencias multi-territoriales respecto de repertorios parciales.

Se prevé que la posibilidad de que un titular pueda confiar la administración de sus derechos a cualquier entidad europea y que un usuario pueda celebrar un contrato de licencia con la entidad de su elección, --tal y como ha recomendado la Comisión--, además de requerir la armonización de varios aspectos del Derecho sustantivo sobre gestión colectiva (tales como los relativos a la fijación de tarifas y la distribución de regalías), provocará la creación de un campo propicio para el surgimiento de conflictos de leyes y jurisdicción en el complejo ámbito de la propiedad intelectual que, ante la falta de normas de conflicto específicas en la materia, deberán ser resueltas conforme a las normas generales relativas a los contratos del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil¹⁶ (Bruselas I) y el Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)¹⁷.

administran los derechos de autor mantienen un monopolio de hecho cuya existencia supone la eliminación absoluta de la competencia. *Vid.* apartado II del Segundo Capítulo.

¹⁵ *Vid.* MATULIONYTÉ, R., “Cross-Border Collective Management and Principle of Territoriality”, *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 11, núms. 5-6, 2009, p. 468; ERCOLANI, S., “Dalla gestione collettiva alla gestione “a la carte”. Licenze on line a geometria variabile per la musica in Europa”, *Il diritto di autore*, año LXXX, núm. 2, abril-junio, 2009, pp. 231-261; DREXL, J., “Competition in the field of collective management: preferring ‘creative competition’ to allocative efficiency in European copyright law”, en *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research*, TORREMANS, P. (Ed.), Edward Elgar, 2007, pp. 261-262.

¹⁶ *DO* núm. L 012, de 16 de enero de 2001; corr. de errores, *DO* núm. L307, de 24 de noviembre; *DO* núm. L 176, de 5 de julio de 2002; modif. *DO* núm. L 225, de 22 de agosto de 2002; modif. *DO* núm. L 236, de 23 de septiembre de 2003.

¹⁷ *DO* núm. L 177/6 de 4 de julio de 2008.

6. La importancia del rol que desarrolla la gestión colectiva en la actualidad queda fuera de discusión. En el ámbito comunitario y español la actividad jurisprudencial se ha concentrado en el análisis de la compatibilidad de las actividades de los entes colectivos con las normas de competencia, dejando a un lado los problemas de jurisdicción y ley aplicable que se pueden derivar de la actividad contractual de los entes colectivos. A pesar de las marcadas diferencias que presenta la gestión colectiva en los países de la UE se podrá constatar que las últimas propuestas normativas que están intentando adaptar los sistemas de licencias de derechos musicales al entorno en línea se caracterizan por la ausencia de normas de DIPr, situación que justifica y hace necesario el análisis de las potenciales situaciones internacionales que el nuevo sistema de licencias transfronterizas puede originar, así como sus posibles soluciones.

7. Para el desarrollo de la presente investigación, la referencia a los estudios doctrinales sobre la gestión colectiva y a la jurisprudencia comunitaria, española y comparada (que se extiende únicamente a los sistemas del ámbito europeo) han sido imprescindibles. Los primeros, enfocados básicamente al estudio de las interacciones de la gestión colectiva con el Derecho de la competencia y con la era digital, --apartándose del análisis de las cuestiones contractuales e internacionales que el fenómeno puede suscitar--, revelan la paradoja del fenómeno de la gestión colectiva: su consolidación a través de décadas como método de administración colectiva eficiente pero, al mismo tiempo, la inminente necesidad de que dicho método se adapte a las nuevas reglas de los mercados globalizados y que funcionan en la Red. Por su parte, el análisis de la jurisprudencia revela que, desde una perspectiva jurídica y económica, las controversias que sobre la materia se han suscitado se han centrado principalmente en la compatibilidad de la actuación de los entes colectivos con el Derecho de la Competencia haciendo referencia sólo de manera incidental a las relaciones contractuales que se presentan en el marco de la gestión colectiva de los derechos de autor.

Otra fuente importante de esta investigación han sido los principales instrumentos convencionales en materia de propiedad intelectual así como de la

legislación comunitaria, española y comparada relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor en particular, cuyo análisis ha permitido poner en evidencia la necesidad de un marco normativo que uniformice algunos aspectos de la gestión colectiva en general, tales como la fijación de parámetros europeos para el establecimiento de tarifas y distribución de regalías, la instauración de mecanismos de solución de controversias accesibles a todas las partes involucradas y, en particular, la necesidad de un sistema de licencias pan-europeo que cubra la totalidad de los repertorios musicales regionales para los servicios legales en la Red.

8. La estructura del presente estudio se justifica por el empleo del método analítico, el cual obliga a examinar separadamente los principales elementos del fenómeno objeto de investigación (la gestión colectiva como tal, las entidades de gestión colectiva como sujetos de derecho, la actividad contractual de los entes colectivos y, por último, sus aspectos internacionales) para hallar las relaciones y las dependencias que existen entre ellos.

El primer capítulo tiene como objetivo demostrar la trascendencia de los sistemas de gestión colectiva, haciendo una breve descripción de su evolución histórica, su estado actual así como de los desafíos que, de manera más reciente, han afrontado los sistemas de administración colectiva de los derechos intelectuales. De peculiar importancia resulta el análisis de la incidencia que la era digital y el Derecho de la Competencia han tenido en la transformación de los sistemas de gestión colectiva y la influencia que han ejercido en el incipiente proceso legislativo iniciado por las instituciones europeas que afectará, en un primer momento, la gestión de los derechos musicales en Internet. A lo largo de este apartado se hace un recorrido por el fenómeno de la gestión colectiva de los derechos de autor partiendo de su génesis hasta llegar a los más recientes acontecimientos legislativos en el seno de la UE haciendo particular hincapié en las iniciativas que proponen transformar el rol tradicional de las entidades de gestión colectiva europeas respecto de la gestión de música en Internet.

El segundo capítulo tiene por objeto el estudio de las entidades de gestión colectiva. Aspectos como el establecimiento, naturaleza jurídica y primordiales

funciones de los entes colectivos han sido analizados desde la perspectiva del Derecho español. No obstante, la comprensión de los contrastes que predominan en el sistema europeo de gestión colectiva es posible gracias a las referencias de Derecho comparado presentes en este capítulo y al énfasis puesto en los aspectos más polémicos de las funciones de los entes colectivos. Por otro lado, vista la influencia que algunos organismos internacionales tienen en las funciones y relaciones contractuales de las entidades de gestión, el estudio de su estructura y primordiales funciones se ha considerado indispensable.

El tercer capítulo está dedicado al análisis del régimen jurídico de los contratos de la gestión colectiva. El estudio parte del presupuesto que los tres tipos de contratos que se originan en el marco de la administración colectiva son instrumentos potencialmente internacionales. Los contratos de gestión y de licencia, son negocios jurídicos de origen interno pero cuyos efectos pueden desplegarse en el plano internacional. En efecto, nada impide que un titular de derechos domiciliado en el Estado A otorgue en gestión sus derechos a la entidad del Estado B. Igualmente puede darse el caso de que el usuario domiciliado en C solicite una licencia a la entidad ubicada en D para la explotación de su repertorio, en principio, en el territorio de D. En contrapartida, el contrato de representación recíproca, es un acuerdo meramente internacional en atención a sus elementos subjetivos (entidades de gestión domiciliadas en países diferentes). El estudio de las potenciales situaciones internacionales que estos negocios jurídicos pueden generar hace indispensable el análisis detallado de los principales elementos configurativos de cada uno de los tipos contractuales tales como: naturaleza jurídica, requisitos formales, obligaciones de las partes, objeto, duración y ámbito espacial de validez. Por lo que toca a los contratos de licencia en particular, la terminología empleada para hacer referencia a otras formas de explotación de derechos intelectuales ha hecho necesario el tratamiento de tales figuras jurídicas para diferenciarlo del contrato de licencia celebrado con entidades de gestión colectiva. La referencia al nuevo sistema de licencias recomendado por la Comisión es ineludible. El estado actual de las licencias transfronterizas se analiza desde la perspectiva de la entidad de gestión española: la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por ser

el ente colectivo más consolidado desde una perspectiva práctica y jurídica así como el principal gestor de los derechos musicales en el país.

Por último, el capítulo cuarto aborda los problemas de DIPr relacionados con los negocios jurídicos de la gestión colectiva. Durante el análisis se hace una revisión de las propuestas legislativas y doctrinales específicas en materia de propiedad intelectual y se valora la conveniencia de su aplicación a los contratos de la gestión colectiva. La determinación de la competencia judicial internacional y del Derecho aplicable a los conflictos derivados de las relaciones internacionales de los entes colectivos se analizan conforme a las normas de los Reglamentos Bruselas I y Roma I, respectivamente. Para ello, se propone la categorización de los tres tipos contractuales como contratos de prestación de servicios. La dificultad de determinar el Derecho aplicable en ausencia de elección se pone de manifiesto de manera particular respecto de los contratos de representación recíproca, lo cual pone en evidencia la complejidad y atipicidad que caracteriza algunos contratos internacionales relacionados con la propiedad intelectual. Por otro lado, el estudio revela la inadecuación del principio *lex loci protectionis*, como ley reguladora de los derechos de autor en los contratos internacionales de la gestión colectiva por lo cual, como alternativa, se propone recurrir a la *lex societatis* para resolver las cuestiones de fondo.

CAPÍTULO PRIMERO: El fenómeno de la gestión colectiva de los derechos de autor.

1. Históricamente, las sociedades y las legislaciones han reconocido la importancia cultural de las obras del intelecto humano atribuyéndoles, desde el momento de su creación, una serie de prerrogativas de tipo moral y patrimonial¹ que, por un lado, permite a su autor ser reconocido como creador de la misma y, por el otro, autorizar la divulgación de su creación y obtener los beneficios económicos que de dicha explotación se deriven. El valor jurídico atribuido a las creaciones intelectuales y artísticas como herencia cultural de la humanidad ha sido tal, que instrumentos internacionales reconocen, además, que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”². Esto quiere decir que, una vez creada, la obra del intelecto no solo puede ser difundida, sino que debe ser explotada por su autor (o un tercero) en beneficio también de la sociedad³.

La historia ha demostrado que la explotación de las obras artísticas y/o intelectuales no siempre es llevada a cabo directamente por el propio creador.

¹ El Derecho de autor se descompone en dos facetas: la patrimonial y la moral. El derecho moral del autor está regulado por el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI); se trata de un derecho personalísimo, irrenunciable e inalienable y tiene su fin último es la protección de la persona del autor a través de su obra. Por su parte, el aspecto patrimonial se refiere a todas las posibilidades de explotación o disfrute económico derivadas de la utilización de la obra. A su vez, dentro del aspecto patrimonial cabe distinguir dos categorías de derechos: a) los derechos exclusivos y b) los derechos de simple remuneración. El artículo 17 de la LPI, hace una enumeración de los derechos exclusivos: “Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley”. Estos derechos mantienen una mayor imbricación con el aspecto moral del derecho de autor, puesto que permiten excluir o autorizar los usos de la obra; el autor o su causahabiente decide quién podrá utilizar su obra y quién no. Y con ello controlará la forma y calidad de la difusión. Por el contrario, los derechos de simple remuneración no permiten realizar dicho control, tienen un puro componente económico ya que su titular se ve imposibilitado para evitar los usos de la obra; su derecho se reduce al cobro de determinadas cantidades. Ejemplos de estos derechos los son: el derecho de participación o “*droit de suite*” (art. 24 LPI), el de participación equitativa por copia privada (art. 25 LPI) y el de remuneración de los autores (art. 90 LPI). *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. *et al.*, *Manual de propiedad intelectual*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 81-82.

² *Vid.* artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

³ Sobre la relación de los derechos de autor con los derechos humanos *vid.* TORREMANS, P., “Copyright (and Other Intellectual Property Rights) as Human Right”, en *Intellectual Property and Human Rights*, TORREMANS, P. Ed., Wolters Kluwer, 2008, pp. 195-215; HELFER, L., “Collective Management of Copyright and Human Rights : An Uneasy Alliance”, en *Collective Management of Copyright...op. cit.*, pp. 85-113.

Idealmente, debería ser siempre el autor o artista quien autoriza la utilización de su obra e impone las condiciones más convenientes para la explotación de la misma sin embargo, en los últimos tiempos esta regla se ha convertido en la excepción. Ya desde el siglo XIX la gestión individual de algunos derechos intelectuales como los derechos de ejecución e interpretaciones de obras musicales se reveló difícil principalmente por la simultaneidad con la que podían ser explotados. Con el pasar de las décadas y el avance de la tecnología, otros derechos han experimentado dificultades de gestión similares⁴. La solución a esta problemática fue la instauración de sistemas de gestión colectiva de derechos de autor que permitieron alcanzar un equilibrio entre el derecho de los autores a explotar y proteger sus creaciones y el derecho de las sociedades de disfrutar de la cultura⁵.

2. La gestión colectiva es un complejo sistema de administración que cubre funciones de naturaleza varia (jurídica, económica y social) que, con mayor o menor intensidad, se ha propagado a casi todos los países del mundo consolidándose como un pilar fundamental de los sistemas jurídicos sobre derechos de autor. Los intercambios económicos y la digitalización de las operaciones jurídico-comerciales que caracterizan nuestro tiempo han representado los principales puntos de conflicto y evolución de los actuales sistemas de gestión colectiva de derechos intelectuales.

I. LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

3. El derecho exclusivo que posee el titular de una obra para explotarla individualmente o para autorizar a terceros a hacerlo, constituye el componente patrimonial básico del derecho de autor⁶. Se dice que un derecho exclusivo es explotado

⁴ Desde la década de los cuarenta, se detectaron los primeros problemas jurídicos relacionados con la fotocopia de las obras escritas. Vid. BODENHAUSEN, G.H.C., "Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique", *Rec. des C.*, vol. 74, 1949-I, p. 443; en una época más reciente KOPFF, A., "The influence of technical progress on development of creativity and the law of intellectual property", *R. des C.*, vol. 190, 1985-I, pp. 91-187.

⁵ Vid. GERVAIS, D., "The Changing Role....*op. cit.*", pp. 6-7.

⁶ Sobre los derechos patrimoniales, la doctrina ha apuntado: "*constituent un droit pécuniaire d'exploitation, cessible moyennant finances: c'est l'autorisation donnée par un auteur d'exploiter son oeuvre et d'en tirer des bénéfices pécuniaires. D'où, en contrepartie, la faculté d'interdire toute reproduction ou toute représentation non expressément autorisée par l'auteur*" Vid. NONNENMACHER, G. G., "Le cinéma et la télévision face au droit international privé", *Rec. des C.*, vol. 134, 1971-III, p. 15

en su máxima amplitud cuando es el propio titular quien lo ejercita de manera individual⁷, ya que en este caso, mantiene el control directo sobre su obra, negocia las condiciones bajo las cuales ésta puede ser usada, fija personalmente la retribución debida y controla con relativa atención si sus derechos están siendo respetados o no.

Dada la naturaleza exclusiva de estos derechos, se reconoce a su titular la libertad de elegir el modo en el que prefiere ejercitarlos: de manera individual, cediéndolos a terceros (*vgr.* editores, productores) o a través de un sistema de gestión colectiva⁸.

A. Gestión individual

4. La celebración de un contrato por parte del autor de una novela con una empresa editorial para su publicación y distribución; la firma de un contrato entre un compositor musical y un productor discográfico; el establecimiento de determinadas condiciones que el autor de una obra dramática impone para la puesta en escena de su obra; la creación de una página *web* dotada de un sistema tecnológico de gestión de derechos por el que el autor de un artículo científico pone a disposición de los usuarios su obra y controla la misma⁹, son tan solo algunos ejemplos que ilustran la manera en la que los titulares pueden ejercitar sus derechos de manera individual. La estructura básica de la gestión individual de derechos de autor, expresión que en adelante se utilizará en sentido lato, es relativamente simple: el titular de derechos autoriza el uso de su obra a cambio de una contraprestación económica y bajo determinadas condiciones que él mismo impone¹⁰.

La gestión individual de derechos intelectuales puede ser llevada a cabo por el mismo autor o creador de la obra de manera directa *vgr.* cuando un fotógrafo autoriza

⁷ *Vid.* FICSOR, M., “Collective management of Copyright and Related Rights in the Digital, Networked Environment: Voluntary, Presumption-Based, Extended, Mandatory, Possible, Inevitable?”, en *Collective Management of Copyright...op. cit.*, p. 37.

⁸ *Vid.* OMPI, FICSOR. M., “The establishment and functioning of collective management organizations: The main Features”, Seminario Nacional de Derechos de Autor, Derechos Conexos y Gestión Colectiva, Khartoum, 28 de febrero a 2 de marzo de 2005, WIPO/CR/KRT/05/9, p. 3.

⁹ Limitando su visualizaciones por medio de un *password* o impidiendo que la obra pueda ser imprimida.

¹⁰ *Vid.* OMPI, FICSOR. M., “The establishment and functioning ...*op. cit.*, p. 2.

personalmente a una galería de arte para exponer sus fotografías. Sin embargo, también es posible que la administración individual de determinado derecho la realice un tercero *vgr.* por medio de la celebración de un contrato de edición o de representación teatral, en cuyo caso la editorial o el empresario teatral se convierten en cesionarios del derecho del autor legitimados para explotar y gestionar los derechos que les han sido transmitidos. En efecto, la gestión individual se basa en la atribución inicial de la propiedad de los derechos: el primer propietario del derecho de autor, por regla general, es quién crea la obra¹¹. Por lo tanto, características distintivas de este sistema gestional son, por un lado, la relación contractual directa que se instaura entre el usuario y el titular de los derechos en donde éste último es el sujeto que establece las modalidades de explotación de la obra, en otras palabras, negocia individualmente las condiciones contractuales y es capaz de controlar por sí mismo el uso de su obra y, por el otro, la disposición que el autor o titular hace de esos derechos exclusivos en un momento próximo a su creación¹².

5. El ejercicio individual de los derechos es un aspecto fundamental que es reconocido a autores y artistas. No obstante, existen derechos intelectuales que, desde su nacimiento, han demostrado notables dificultades para ser ejercitados individualmente, *vgr.* el derecho de comunicación pública¹³ cuyo ejercicio implica el otorgamiento de múltiples autorizaciones y constante supervisión. O, en otros casos, es posible que la gestión individual sea factible desde el punto de vista teórico pero en la práctica las

¹¹ Debe recordarse que la autoría no siempre coincide con la titularidad de la obra. La obra puede ser creada por un sujeto pero la titularidad del resultado recaerá sobre el autor o bien sobre una persona natural o jurídica distinta, situación que es clara y automática en las obras creadas por asalariados o en los programas de ordenador. En primer término, autor es siempre el que crea la obra y la obra es el resultado de su creación. Por su parte, la titularidad puede o no corresponder al autor de la obra. El artículo 5 de la LPI define a los autores de obras protegidas por el derecho de autor, de la siguiente forma: "Autores y otros beneficiarios. 1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria artística o científica. 2. No obstante de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella."

¹² Apunta Martín Villarejo que en algunos casos el momento del ejercicio del derecho, es incluso anterior. Así sucede, por ejemplo, respecto de los artistas intérpretes en cuyo contrato de interpretación, que precede a la prestación de sus servicios, se establecen las cláusulas de cesión correspondientes, o, igualmente, respecto de los autores de una obra audiovisual. En otros casos, por el contrario, el ejercicio de los derechos exclusivos tiene lugar inmediatamente después del acto creativo, cual acontece con el autor literario o con el compositor musical. *Vid.* MARTÍN VILLAREJO, A., "La gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones audiovisuales", en Creaciones audiovisuales y propiedad intelectual, ROGEL VIDE, C. (Coord.), Reus, Madrid, 2001, p. 228.

¹³ Este concepto ha sido objeto de interpretación por el TJUE en la Sentencia de fecha 7 de diciembre de 2006, asunto C- 306/05, *SGAE c. Rafael Hoteles, S.A.*, (Rec. 2006, p. I-11519).

sumas obtenidas de manera individual no sean suficientes ni siquiera para cubrir los gastos para su recaudación¹⁴. En estos casos, los titulares han reconocido que el ejercicio individual de sus derechos conduce a una inoperancia de los mismos al carecer de los medios para conceder todas las anuencias que serían necesarias para la mejor explotación de la obra, para impedir la utilización fraudulenta de la misma y para exigir la remuneración económica¹⁵.

Es un hecho que cuando la administración de los derechos de explotación implica un seguimiento territorial, a veces simultáneo de un número considerable de obras, la gestión se convierte en una empresa difícil de afrontar, por una parte, por la imposibilidad práctica del titular de realizar un seguimiento efectivo de la utilización de sus obras y, por la otra, por la dificultad para los usuarios de acudir a cada uno de los titulares de los derechos de todas y cada una de las obras para obtener las autorizaciones necesarias para su utilización. De este modo, el ejercicio individual de derechos se convierte, en ocasiones, en un obstáculo para la comercialización de los bienes culturales y para la misma actividad creativa ya que los autores, al no poder dedicarse completamente a la realización de sus obras se deben encargar, además, de su gestión. Por tales motivos, cada vez es menos frecuente que los titulares administren personalmente sus intereses, siendo lo normal dirigirse a organismos especializados que actúan como intermediarios entre ellos y los usuarios.

6. En el ámbito internacional, la regulación del ejercicio individual de derechos no ha representado un problema ya que, en la mayoría de los casos, los marcos normativos nacionales que reglamentan las prácticas contractuales de derechos intelectuales *vgr.* el contrato de edición o el contrato de representación teatral, se han mostrado suficientemente desarrollados. De hecho, en el entorno europeo¹⁶, entre las

¹⁴ Vid. KARNELL, G., “Collective Administration of Copyright and Neighbouring Rights”, sub-capítulos I-V, en *International Encyclopedia of Comparative Law*, ULMER, E. y SCHRICKER, G. Edit., vol. XIV, Copyright, 2007, p. 7.

¹⁵ Vid. DELGADO HERNÁNDEZ, G. E., “Sociedades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual: entre el Derecho de la Competencia y el Derecho de la Propiedad Intelectual”, en ORTIZ BLANCO, L., y SOPEÑA BLANCO, V., *Derecho de la Competencia Europeo y Español*, vol. II, Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, Madrid, 2000, p. 142.

¹⁶ La gestión individual de los derechos se ha tratado en cierta medida en las Directivas del acervo comunitario. Así, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los

consideraciones hechas por la Comisión en su Comunicación¹⁷ se menciona “que existe una coincidencia considerable de enfoque entre los Estados miembros...sobre muchas cuestiones relativas a la gestión individual de los derechos...la base común en relación con las normas de los contratos sobre derechos de autor en todos los Estados miembros parece suficiente y no exige una actuación inmediata a escala comunitaria”.

7. La aplicación cada vez más vasta de las tecnologías digitales y, en particular, la utilización de Internet ha abierto nuevas posibilidades en el campo de la gestión individual de derechos. Al respecto, algunos autores afirman que el nuevo entorno tecnológico determinará la revisión de las formas actuales de ejercicio respecto de determinadas categorías de derechos de suerte que, aunque algunos de ellos son de inexcusable gestión colectiva hoy, en breve, podrán ser gestionados directamente y de manera individual por su titular¹⁸.

Es verdad que en la actualidad el ejercicio individual de derechos es posible y viable en un campo mucho más amplio y en constante desarrollo mediante la aplicación de Medidas Tecnológicas de Protección (MTP)¹⁹, sistemas de gestión digital de derechos y la digitalización de la información necesaria para esa gestión²⁰. Se puede

derechos de autor en la sociedad de la información (DO núm. L 167, de 22 de junio de 2001), confirma en su considerando 30 que los derechos exclusivos de reproducción, comunicación al público (incluida la puesta a disposición) y distribución (para los autores) pueden transmitirse, cederse o ser objeto de licencias contractuales, sin perjuicio de la normativa nacional pertinente sobre derechos de autor y derechos afines. Disposiciones parecidas figuran en el apartado 4 del artículo 2, el apartado 2 del artículo 7 y el apartado 4 del artículo 9 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO núm. L 376 de 27 de diciembre de 2006) (antes Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992 (DO núm. L 346 de 27 de noviembre de 1992, p. 61)). Los apartados 4 y 5 del artículo 3 de esta última Directiva incluyen normas particulares sobre presunciones relativas a la transmisión de derechos.

¹⁷ COM(2004) 261final.

¹⁸ Así, MARTÍN VILLAREJO, A. “El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecnologías”, en *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, ROGEL VIDE, C. (Coord.), Madrid, Reus, 1999, p. 242. Por su parte, Drexel opina: “it may well be possible to replace collective administration by individual administration completely, at least to the extent that important right-holders, such as large music publishers, can run their own platforms for licensing online rights and monitor their rights themselves”. Vid. DREXEL, J., “Competition in the field....op. cit., pp. 261-262.

¹⁹ Vid. *infra* párrafos 57 y ss. de este capítulo.

²⁰ Al respecto, Hugenholtz opina: “copyright levy systems have been premised on the assumption that private copying of protected works cannot be controlled and exploited individually. With the advent of digital rights management (DRM), this assumption must be re-examined. In the digital environment, technical protection measures and DRM systems make it increasingly possible to control how individuals use copyrighted works.”, vid. HUGENHOLTZ, B. et al., “The Future of Levies in a Digital Environment”,

afirmar que la era digital ha proporcionado a los titulares de derechos mayor libertad de elección entre ejercicio individual y la gestión colectiva de los derechos ya que pueden ejercer sus derechos directamente por Internet, fijando tarifas y condiciones individualizadas y con mínimos costos de transacción²¹. De hecho, algunas iniciativas para la gestión individual de derechos se han ya puesto en marcha²².

Las razones por las cuales en ciertos ámbitos la gestión colectiva es la mejor solución en el mundo analógico, existen también en el entorno digital. Optar por la vía individual, en principio, resulta posible para algunos autores excepcionalmente conocidos y populares²³, sin embargo, la abolición de los sistemas de remuneración colectiva tradicionales se visualiza poco conveniente para los “pequeños” autores para

Publicaciones del Institute for Information Law, Facultad de Derecho de la Universidad de Amsterdam, marzo, 2003, p. 1 en <http://www.ivir.nl>, visitado, en septiembre de 2006. Entre los autores que comparten esta opinión, vid. LIBERTINI, M., “Gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza”, en *Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali*, SPADA, P. (Coord.), AIDA, núm. 16, Giuffrè, Milán, 2006, p. 120.

²¹ La posibilidad de que los derechos intelectuales puedan ser gestionados de manera individual por medio de las nuevas tecnologías ha sido motivo de debate desde hace una década, tal y como apunta Lewinski: “the WIPO international forum at Sevilla to deal with the challenges of digital technologies for the collective administration of rights...it was also recognised that the possibility of individually exercising rights through technical protection measures in the internet and otherwise in the electronic environment would not necessarily be an optimal solution so that the collecting societies would still have their role to play”. Vid. LEWINSKI, S.V., “Collective Administration of Copyright and Neighbouring Rights”, sub-capítulo VI, en *International Encyclopedia of Comparative Law*, ULMER, E. y SCHRICKER, G. Edit., vol. XIV, Copyright, 2007, pp. 39-40.

²² En España por ejemplo se ha creado el sistema *Safe Creative*, que consiste en un registro o depósito de obras en formato digital, al que se puede asociar, en su caso, la política de cesión de uso de los derechos de explotación de la misma por medio de licencias/contratos predefinidos. Los servicios que esta plataforma ofrece son: la inscripción y publicación de la autoría/titularidad de la obra creativa, constituyendo una prueba frente a terceros que aleguen derechos sobre la misma; la inscripción y publicación de los términos y condiciones de reproducción, comunicación pública, distribución y demás derechos de explotación sobre la misma, facilitando la autogestión de estos derechos; la emisión de certificados de inscripción de autoría o titularidad de la obra, a fin de que llegado el caso pueda aportarse una prueba documental que acredite la fecha y hora del registro o depósito en *Safe Creative*; la emisión de certificados de inscripción de reserva o cesión de derechos, de modo que los usuarios tengan la garantía y seguridad de que el uso de los contenidos estaba sometido a determinadas condiciones aplicables a un momento dado. El contrato suscrito entre las partes consiste en un depósito de carácter gratuito, por medio del cual el usuario, autor y/o, en su caso, titular de los derechos de explotación en exclusiva de una obra de propiedad intelectual, aloja o deposita una reproducción de la obra, o bien imágenes o archivos digitales que permitan la identificación o representación de la misma, exclusivamente para su registro y custodia por parte de *Safe Creative*. Vid. <http://www.safecreative.org>, visitado en febrero de 2011.

²³ Que en la práctica son titulares de derechos de autor con mayor valor económico y que nunca han visto con buenos ojos la gestión colectiva, aunque reconocen que bajo determinados aspectos es indispensable. Vid. RICOLFI, M., “Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi”, en *Gestione collettiva dell’offerta...op. cit.*, p. 7

quienes tales retribuciones representan una seguridad económica²⁴.

Entre las circunstancias que podrían frenar el desarrollo de la gestión individual se pueden apuntar: en primer lugar, que los sistemas digitales de administración de derechos o *Digital Right Management* (DRM)²⁵ --empleados para tutelar los derechos de autor en la Red-- no han sido perfeccionados ni estandarizados hasta el momento. En segundo, que los usuarios prefieren dirigirse a una sola entidad para obtener una autorización única que les permita explotar repertorios mundiales de obras. En tercero, la gestión individual de derechos es extremadamente costosa y, por lo tanto, prohibitiva para un gran número de autores²⁶.

8. A pesar de los senderos que las nuevas tecnologías pueden abrir a la gestión individual, será siempre un riesgo que el autor concorra individualmente y opere en un mercado especializado y complejo, ocupando una posición debilitada frente a los grandes colosos sectoriales. Además, no se puede perder de vista que, desde una perspectiva histórica, las entidades de gestión colectiva fueron creadas por agrupaciones artísticas europeas que representaban no solo los intereses individuales de sus miembros, sino también los intereses de un gremio profesional cuyos objetivos iban más allá de la mera percepción de regalías. En algunos países sus actividades se han dirigido y siguen dirigiéndose, además, a la protección social de sus agremiados²⁷. Por este motivo las entidades de gestión --especialmente en Europa-- no solo tienen la convicción de desempeñar un importante rol social en sus países²⁸ sino que este cometido está plasmado en sus legislaciones y también les es reconocido por las

²⁴ Vid. GOTZEN, F., "Collective Administration of Copyright and Community wide licensing Copyright and Competition Law revisited", Conferencia *Copyright for creativity in the enlarged European Union*, Dublín, 20 al 22 de junio de 2004, p. 2.

²⁵ Vid. *infra* párrafo 60 de este capítulo.

²⁶ Vid. GILLIÉRON, P., "Collecting Environment", *IIC*, vol. 37, núm. 6, 2006, p. 953.

²⁷ Son numerosas las legislaciones nacionales que prevén deducciones a las cantidades recolectadas por las entidades de gestión para que sean destinadas a fines culturales y sociales, *vgr.* Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, España. Vid. KEA, European Affairs, "The Collective Management of Rights in Europe, The quest for efficiency", julio 2006, pp. 125-130, disponible en: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/study-collective-management-rights-study-collective-management-rights-en.pdf, visitado en mayo de 2007.

²⁸ Vid. GILLIÉRON, P., "Collecting ... *op. cit.*", p. 953.

instituciones de la UE²⁹.

Con este telón de fondo, se considera difícil o por lo menos lejano un considerable resurgimiento de gestión individual. Por el contrario, las nuevas tecnologías constituyen importantes instrumentos de desarrollo de la gestión colectiva³⁰ que, más que sustituirla, representan un medio para mejorar e, incluso, perfeccionar sus funciones siempre y cuando las herramientas tecnológicas alcancen un óptimo nivel de estandarización y la legislación que las reglamenta³¹ logre alcanzar un justo equilibrio de los intereses en juego.

B. Gestión colectiva

9. Si los derechos exclusivos han sido tradicionalmente relacionados con el ejercicio individual y directo por parte de su titular, la gestión colectiva se ha asociado a los derechos que protegen obras que son susceptibles de utilizaciones en masa, cuya negociación directa con los usuarios es materialmente imposible y cuyos rendimientos suelen proyectarse en un largo período de tiempo de suerte que, cada vez que tiene lugar un acto de explotación, se genera un provecho económico. Generalmente, son los derechos de remuneración los que presentan estas características³². En efecto, la regla general es que siempre que se esté en presencia de un derecho exclusivo³³ se debe considerar como forma idónea de ejercicio la individual pues nadie mejor que el propio titular, respecto de cuya obra se realiza un acto concreto de explotación, puede saber bajo qué condiciones conceder su autorización³⁴. Ahora bien, consumado el negocio jurídico que tiene por objeto la cesión o transmisión temporal o definitiva, los derechos

²⁹ Vid. apartado 13 de la Resolución del Parlamento sobre un marco comunitario relativo a las sociedades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines (2002/2274(INI)) de 15 de enero de 2004.

³⁰ Vid. UREÑA SALCEDO, J. A., “Régimen público de la gestión colectiva de derechos de autor”, iustel, Madrid, 2011, p. 220.

³¹ Es lamentable el hecho que las últimas propuestas comunitarias relativas a la gestión colectiva hayan omitido el estudio de las cuestiones sobre los sistemas DRM. Vid. *Infra* párrafos 130 en adelante del Primer Capítulo.

³² Vid. FICSOR, M., *Collective Administration of Copyright and Neighboring Rights*, OMPI, Ginebra, 2002, p. 25.

³³ En oposición a los derechos de simple remuneración, tradicionalmente destinados a ser administrados colectivamente.

³⁴ Vid. MARTÍN VILLAREJO, A. “El ejercicio de los derechos....*op. cit.*”

exclusivos que han sido objeto de disposición pierden actualidad e importancia con el paso del tiempo. Esto no sucede con los derechos de remuneración. Así por ejemplo, en el marco de un contrato de edición entre un autor y una editorial, se lleva a cabo la explotación del derecho exclusivo del autor de reproducir su obra y distribuirla a cambio de una compensación económica. Sin embargo, ni el autor ni el editor pueden ser capaces de controlar todas y cada una de las reproducciones de que puede ser objeto la obra, una vez publicada. Los medios tecnológicos como la fotocopidora o el escáner, accesibles a cualquier usuario, hacen posible que la obra protegida pueda ser objeto de infinitas reproducciones a través del tiempo y en cualquier parte del mundo siendo prácticamente imposible para el titular del derecho controlar tales explotaciones y mucho menos obtener una remuneración por las mismas. La aparición de nuevas formas de explotación de las obras, la dificultad de su titular para controlar sus usos y la complejidad que reviste una adecuada administración de los derechos son, entre otros, los factores que han consolidado la gestión colectiva como una alternativa válida y eficiente a la gestión individual realizada por los propios autores.

En un sistema de gestión colectiva ampliamente desarrollado, los titulares de los derechos autorizan a las organizaciones de gestión colectiva a controlar la utilización de sus obras, a negociar condiciones contractuales con los probables usuarios, a conceder licencias para el uso de repertorios y sobre la base de un sistema de tarifas, a recaudar las remuneraciones y a distribuirlas entre los beneficiarios. En este tipo de sistema, la gestión de derecho se llama “colectiva” ya que la mayoría de los elementos que la conforman (*vgr.* tarifas, condiciones de concesión de licencias, normas de distribución) están verdaderamente “colectivizados”, respaldados por una estructura organizada y los objetivos colectivos van más allá del mero cumplimiento de las tareas de la administración de derechos³⁵. Las entidades de gestión colectiva son instrumentos de

³⁵ En determinadas situaciones, también resulta inevitable o, al menos, conveniente que las empresas titulares de derechos (productores, editores, etc.) creen una organización de gestión o entren a formar parte de una de las existentes a fin de hacer valer sus derechos. Si bien algunas de ellas (*vgr.*, los productores musicales de algunos países) son miembros de organizaciones de gestión colectiva tradicionales y aceptan sus reglas, otras prefieren utilizar modalidades diferentes para el ejercicio de sus derechos que tengan el menor número posible de elementos “colectivos”. Ello conduce a establecer un sistema de tipo “agencia” cuya única tarea consiste, exclusiva o casi exclusivamente, en recaudar y transferir las regalías de la manera más rápida y precisa posible, al menor costo posible y en proporción al valor y al uso real de las producciones de que se trate, en la medida de lo posible. El más perfeccionado de ese tipo de sistema (denominado a menudo sistema de liquidación de derechos) es aquel en que las

los que los titulares de derechos intelectuales se valen para conseguir una mayor y mejor gestión de sus derechos hasta el punto que, muchos de ellos, quedarían sin efectividad alguna si no se pudieran ejercitar colectivamente.

10. Sin embargo, la regla general en virtud de la cual los derechos exclusivos de autorización se han de ejercer de modo directo e individual por su titular y los de remuneración, por el contrario, hallan mejor satisfacción bajo un régimen de gestión colectiva, cuenta con algunas excepciones que se justifican en la praxis contractual y de mercado³⁶. De esta circunstancia deriva la existencia de dos modalidades de gestión colectiva: la voluntaria y la obligatoria.

1. Gestión colectiva voluntaria

11. Hay ocasiones en que la naturaleza de la obra constriñe al titular del derecho a recurrir a la gestión colectiva en la medida en que tal creación intelectual está destinada a ser utilizada por numerosos sujetos y que frecuentemente se encuentran dispersos en el planeta. En estos supuestos, desde un punto de vista práctico, la gestión colectiva se presenta como la alternativa más conveniente o incluso la única posible para hacer efectivo el derecho intelectual. En los casos en que la ley permite a los titulares del derecho ejercerlo de modo individual, pero su difícil administración en la práctica los obliga a recurrir a la gestión colectiva, ésta es voluntaria. En el contexto español, el fundamento jurídico genérico de la gestión colectiva voluntaria, se encuentra en el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)³⁷ de acuerdo con el cual: “las entidades de gestión están obligadas a aceptar la administración de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les sean encomendados de acuerdo con su objeto o fines...”. De este modo, derechos

tarifas y condiciones de la licencia se determinan de forma individualizada. Por tanto, en este caso, el principal elemento de la gestión conjunta es el hecho de que se ofrezca una sola fuente de concesión de licencias, lo que reduce significativamente los costos de tramitación para los titulares de derechos y los usuarios. *Vid.* FICSOR, M., “La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos en una triple encrucijada : ¿Deberá seguir siendo voluntaria o podría “ampliarse ” o establecerse con carácter obligatorio?”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, octubre, 2003, pp. 1-2.

³⁶ *Vid.* MARTÍN VILLAREJO, A., “La gestión colectiva....*op. cit.*, p. 222.

³⁷ Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizado, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (*BOE* núm. 97, de 22 de abril de 1996).

susceptibles de gestión individual pueden ser objeto de una gestión colectiva si sus titulares encomiendan tal administración a las entidades autorizadas para hacerlo, supuesto en el cual las mismas están obligadas legalmente a aceptarla.

En España, el ejemplo más representativo de este tipo de gestión colectiva es la administración del denominado *droit de suite*. El también llamado derecho de participación, como se verá más adelante³⁸, se aplica a todas las reventas en las que participen, como vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte, tales como salas de venta, salas de subasta, galerías de arte, marchantes de obra de arte y, en general, cualquier persona física o jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación en este mercado. La imposibilidad práctica de administrar este derecho por la dificultad que representa para el autor dar seguimiento a todas y cada una de las reventas de obras plásticas llevadas a cabo en subastas alrededor del mundo ha fomentado la tendencia hacia la gestión colectiva de este derecho.

El *droit de suite* es reconocido por el artículo 14^{ter} del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886³⁹ y en el ámbito europeo ha sido regulado por la Directiva 2001/84/CE relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original⁴⁰. En relación a su gestión, la Directiva establece que “...los Estados miembros podrán prever la gestión colectiva opcional u obligatoria del derecho contemplado en el artículo 1”⁴¹. Se puede apreciar cómo el legislador comunitario da libertad a los Estados miembros para prever como obligatoria o no la gestión colectiva del derecho de participación. En el caso de España, con anterioridad a la incorporación de la Directiva al Derecho español, se había optado por mantener la línea facultativa dando al titular la posibilidad de decidir ejercitar sus derechos individual o colectivamente. Esta opción se deduce de la redacción del ahora derogado artículo 24.4 de la LPI cuando señala que: “...los subastadores, titulares de

³⁸ Vid. apartado III.D de este capítulo.

³⁹ A junio de 2009, 164 países son partes del Convenio, entre los cuales todos los Estados Miembros de la Unión Europea (UE), y en todos ellos está en vigor. (BOE núm. 81, de 4 de abril de 1974, y núm. 260 de 30 de octubre)

⁴⁰ Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (DO núm. 272, de 13 de octubre de 2001).

⁴¹ *Ibid.* art. 6.2

establecimientos mercantiles, o agentes mercantiles que hayan intervenido en la reventa deberán notificarla *a la entidad de gestión correspondiente o, en su caso, al autor o sus derechohabientes...*”. La Ley 3/2008 de 23 de diciembre relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original⁴² transpone al Ordenamiento español la Directiva 2001/84/CE relativa al derecho de participación⁴³ derogando la regulación anterior del mencionado derecho. Llama la atención que, si bien el Anteproyecto elaborado por el Ministerio de Cultura proponía la implantación de la gestión colectiva obligatoria⁴⁴, al final, el legislador español ha preferido mantener el sistema hasta ahora vigente en la LPI: la recaudación del derecho a través de una entidad de gestión sigue siendo una opción voluntaria para los titulares.

⁴² Ley 3/2008, de 23 de diciembre (BOE núm. 310, de 25 de diciembre de 2008), en vigor el 14 de enero de 2009.

⁴³ Transposición tardía, puesto debería haberse producido antes del 1 de enero de 2006, de acuerdo con el artículo 12 de dicha Directiva. La transposición se produce a través de una Ley especial, en lugar de proceder a una modificación directa de la LPI, concretamente de su artículo 24. Como apunta Bercovitz, el legislador español vuelve a la práctica de transposición de las Directivas en materia de propiedad intelectual mediante leyes especiales, a pesar de que semejante proceder había sido criticado por toda la doctrina, dando lugar al abandono del mismo. En efecto, las últimas transposiciones, anteriores a la presente, de las Directivas de la UE en materia de propiedad intelectual se han producido mediante Leyes de modificación de la LPI. Tal es el caso de las transposiciones de las Directivas 96/9/CE, de bases de datos; 2001/29/CE de la sociedad de la información; y 2004/48/CE de respeto de los derechos de propiedad intelectual, a través de las Leyes 5/1998, 23/2006 y 19/2006, respectivamente. Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. “El derecho de participación”, Tribuna AC, *Aranzadi*, núm. 19, 2008, en <http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/doctrina/civil/bercovitz-derecho-participacion>, visitado en enero de 2009.

⁴⁴ Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) entidad de gestión encargada de administrar el *droit de suite* en España, no dejó de manifestar su disconformidad con la modalidad de gestión propuesta por nueva Ley: “Para sorpresa de todos, el Parlamento se ha desviado de el Anteproyecto que se había elaborado en el Ministerio de Cultura que concebía una modificación del artículo 24 de la Ley, adaptándolo a la Directiva Europea del Derecho de Participación y estableciendo el principio de la gestión colectiva obligatoria de este derecho para alcanzar un doble fin: Garantizar sus beneficios a todos los artistas, sean o no miembros de una entidad de gestión e impulsar el Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, cuya misión es generar un retorno económico al sector de la creación con los recursos que provengan del derecho de participación que no hubiera sido retirado por los titulares o que no se hubiesen identificado los derechohabientes. La nueva Ley es una Ley Especial que regula este derecho fuera del marco de la Ley de Propiedad Intelectual. La modificación parlamentaria ha suprimido la gestión colectiva obligatoria y con ello ha dejado sin efecto la realización en la práctica del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes que, paradójicamente, viene recogido en esta Ley, pero que no va a ser posible su aplicación, puesto que sólo se nutre de las cantidades que ingrese VEGAP por no haber sido repartida a sus titulares por falta de identificación de éstos. VEGAP tiene identificados a todos los titulares para los que gestiona el derecho de participación, por lo que el resultado de esta medida es claramente el de la inaplicación de la misma.” Vid. Nueva Ley: Una oportunidad perdida/ Propuestas 2009, publicada el 24 de marzo de 2009 en http://www.vegap.es/EN/VEGAP/Noticias/VegapHabla_62, visitado en enero de 2010.

2. Gestión colectiva obligatoria

12. Por regla general, la gestión colectiva obligatoria se justifica en situaciones en las que el ejercicio individual de los derechos sería imposible o extremadamente inviable⁴⁵. Este tipo de gestión es exigida por la legislación cuando no existe otra forma de ejercitar el derecho que establece la ley⁴⁶.

El hecho de que en algunos casos la obtención de autorizaciones para el uso de múltiples obras represente el objetivo principal del desarrollo de determinadas actividades y con la finalidad de lograr un efectivo ejercicio de los derechos intelectuales el legislador ha favorecido, en ciertos casos, o establecido como obligatoria en otros, la gestión colectiva de derechos de autor⁴⁷. Lo que sucede en la hipótesis de la gestión colectiva obligatoria es que, junto al contrato previsto en el artículo 153 de la LPI --título que generalmente habilita a las entidades para, con consentimiento del titular, inmiscuirse en una esfera jurídica ajena y administrar sus derechos--, existe otro título alternativo al contractual: la norma jurídica que impone esa gestión colectiva obligatoria. Por tanto, la fuente de la administración de derechos asumida por una entidad puede proceder bien del contrato, --en el caso de la gestión colectiva *voluntaria* o atendiendo a su fuente *contractual*--, bien de la LPI o de cualquier otra, --gestión colectiva *obligatoria* o por su origen *legal*--. Se trata de supuestos en los que legalmente es indudable que la única manera de hacer efectivo el derecho es a través de la imposición de un régimen de gestión colectiva. En estos casos

⁴⁵ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, p. 148.

⁴⁶ Vid. SPURGEON, P.C., “¿Autorizar o limitar? Utilización en línea con fines educativos: Alternativas para preservar los derechos exclusivos de los titulares del derecho de autor”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, julio, 2003, p. 10.

⁴⁷ La doctrina española ha clasificado el ejercicio colectivo de los derechos de autor según sea encomendado por normas específicas o por una norma general. Las primeras hacen alusión básicamente a los derechos de remuneración, en los que el titular no tiene la facultad de autorizar o prohibir la explotación de la obra sino que le corresponde simplemente el derecho de participar en los rendimientos económicos que se deriven de su utilización, tales como el derecho de remuneración por copia privada, el derecho de remuneración de autores de obras audiovisuales por alquiler y proyección, el de remuneración de artistas intérpretes o ejecutantes por comunicación pública de fonogramas y videogramas, por citar algunos ejemplos. El ejercicio colectivo por mandato de una norma general atiende a la naturaleza misma de los derechos, de tal manera que la administración de los mismos por parte de una entidad de gestión beneficia económicamente a los titulares y a los usuarios. Este derecho se plasma de manera genérica en el art. 152 de la LPI, *vid.* MONTERO AROCA, J., “Las entidades de gestión y su legitimación colectiva”, en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional privado)*, FERNÁNDEZ MASÍA, E. *et al.*, Granada, Comares, 1998, pp. 80-81.

el legislador, prescindiendo de la libertad contractual del titular, decide que determinados derechos únicamente pueden ser administrados por las entidades autorizadas. Así, se instaura legalmente una gestión colectiva *necesaria* que impide la administración individual de los derechos por su titular⁴⁸.

13. En el contexto jurídico español, existe un régimen de gestión colectiva obligatoria respecto de los siguientes derechos:

a) El artículo 24.4 b) de la LPI establece que el derecho que asiste a los titulares de derechos de autor de autorizar la retransmisión por cable “se ejercerá, exclusivamente, a través de una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual”⁴⁹. Lo mismo ocurre en el ámbito de la retransmisión por cable, con los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas o de los productores de grabaciones audiovisuales conforme a los artículos 108.1, último párrafo, 116.1 segundo párrafo y 122.1, segundo de la LPI.

b) El artículo 25.8 de la LPI dispone que el derecho de compensación equitativa por copia privada “se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”⁵⁰.

c) El derecho de los autores de la obra audiovisual por la transferencia o cesión a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales de su derecho de alquiler respecto de un fonograma o un original o una copia de la grabación audiovisual, se hará

⁴⁸ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1905 y 1911.

⁴⁹ Este derecho reviste particular importancia ya que constituye una excepción a la regla según la cual los derechos exclusivos suelen ser administrados individualmente. El apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 93/83/CEE sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DO núm. L 248 de 6 de octubre de 1993), señala: “los Estados miembros garantizarán que el derecho que asiste a los titulares de derechos afines de prohibir o autorizar la distribución por cable de una emisión sólo pueda ejercerse a través de una entidad de gestión colectiva”.

⁵⁰ El segundo caso de gestión colectiva obligatoria (esta vez referido a derechos remuneratorios) fue introducido por la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información por medio de la cual se previeron algunas excepciones al derecho exclusivo de reproducción. La modificación de la LPI por medio de la Ley 23/2006, de 7 de julio para incorporar las disposiciones de la citada Directiva, introduce un nuevo artículo 25 cuyo apartado 8 establece un supuesto de gestión colectiva obligatoria en relación con el derecho de compensación equitativa por concepto de copia privada.

efectivo a través de entidades de gestión, de acuerdo con el artículo 90.2 y 7 de la LPI. Asimismo, el derecho a percibir una remuneración del exhibidor cuando la obra audiovisual sea proyectada en lugares públicos mediante el pago de un precio de entrada o cuando sea proyectada, exhibida o transmitida sin exigir el pago de un precio de entrada tal y como lo disponen los artículos 90.3, 4 y 7 de la LPI.

d) La remuneración a que tienen derecho los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas frente a los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, debe hacerse efectiva por medio de entidades de gestión, por así disponerlo los artículos 108.4 y 6 y 116.3 de la LPI. Lo mismo sucede con el derecho de remuneración que corresponde a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones audiovisuales por la comunicación pública de obras audiovisuales prevista en los párrafos f) y g) del artículo 20 de la LPI, según lo previsto en los artículos 108.5 apartado primero, 108.6 y 122.3 de la LPI. De igual manera está sometido a un régimen de gestión colectiva obligatoria el derecho que asiste a los artistas intérpretes o ejecutantes de recibir una remuneración equitativa respecto de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para cualquier acto de comunicación al público distinto de los previstos en los apartados f) y g) de la LPI, de acuerdo con el artículo 108.5, apartado segundo y 108.6 de la LPI.

e) El derecho de remuneración que gozan los artistas intérpretes o ejecutantes que hayan cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma, un original o una copia de una grabación audiovisual, debe hacerse efectivo a través de una entidad de gestión colectiva según lo establecido en el artículo 109.3.2 de la LPI.

f) El artículo 108.2 y 6 de la LPI incluye otro derecho sujeto a la gestión colectiva obligatoria. Cuando el artista intérprete o ejecutante celebre individual o colectivamente con un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de éstos, se presumirá que ha transferido al productor su derecho de puesta a disposición del público en la forma establecida en el artículo

20.2 i) de la LPI. La regulación de este artículo se completa con el apartado 3 conforme al cual dicho artista intérprete o ejecutante conservará el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa de quien realice tal puesta a disposición⁵¹.

g) El artículo 37.2 de la LPI establece que el derecho de remuneración a que tienen derecho los titulares en razón del préstamo de obras realizado por los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

14. La gestión colectiva obligatoria suscita algunas cuestiones. Así, por ejemplo, algunos autores sostienen que esta modalidad de administración de derechos intelectuales puede constituir una violación de la libertad de asociación de los titulares de derechos de autor y una restricción de la misma. Según Montero Aroca, la asociación para la defensa de los intereses colectivos es un derecho y no puede existir una obligación correlativa de asociarse. Quienes concuerdan con esta opinión cuestionan de manera especial disposiciones como el artículo 20.4 c) de la LPI relativa al derecho exclusivo de autorizar las retransmisiones por cable en el que se establece una presunción de afiliación a una entidad de gestión en los siguientes términos: “...en el caso de titulares que no hubieran encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, los mismos se harán efectivos a través de la entidad que gestione derechos de la misma categoría...”.

En relación con esta polémica cabe hacer algunas apreciaciones. En primer lugar, se debe recordar que un sistema de gestión colectiva obligatoria supone una restricción del derecho de propiedad que corresponde al titular de los derechos intelectuales en la medida en que impide que asuma directamente la administración de sus propios derechos. No obstante, un sistema de gestión colectiva obligatoria no incide

⁵¹ Vid. Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE núm. 162 de 8 de julio de 2006).

en el derecho fundamental de asociación garantizado por el artículo 22.1 de la Constitución Española (CE), en cuanto que el titular de derechos cuya administración viene legalmente confiada a las entidades de gestión no se integra de manera automática a la entidad ni adquiere, en manera alguna, por la simple concurrencia de esa circunstancia, la condición de socio⁵².

La defectuosa redacción de los contratos de gestión propuestos por las entidades españolas ha ampliado este debate⁵³. El titular de derechos intelectuales que, de acuerdo con el artículo 153 de la LPI, celebra con una entidad un contrato en virtud del cual encomienda a ésta la administración de sus derechos adquiere la condición de administrado, pero no deviene socio o miembro suyo. Es posible distinguir estas dos condiciones estableciendo que, es administrado quien confía la gestión de sus derechos a la entidad con la que celebra un contrato de gestión tal y como está previsto en la LPI; por el contrario, es socio, el titular de derechos que, además de encomendar al ente colectivo sus derechos, entra a formar parte de ella a través de un contrato de “ingreso” en la entidad de gestión⁵⁴. Se trata de dos contratos independientes y diferentes entre sí pero que, lamentablemente, la LPI no diferencia con la debida nitidez y en la práctica suelen celebrarse de manera simultánea.

15. En segundo lugar, cuando el artículo 20.4 c) de la LPI dispone que en el caso de titulares que no hubieran encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, los mismos se harán efectivos a través de la entidad que gestione derechos de la misma categoría, lo hace en cumplimiento de la Directiva 93/83/CEE, sobre radiodifusión vía satélite y la distribución por cable, en la que el legislador comunitario no ha dejado margen alguno de actuación al legislador interno. Ya la Directiva impone sin condiciones la obligación de que los derechos de propiedad intelectual relacionados con la transmisión de obras por cable sean forzosamente ejercitados a través de entidades de gestión, con la finalidad de garantizar que las empresas de cable, una vez obtenida la autorización de las entidades de gestión afectadas por esa forma de distribución, tengan la seguridad de haber adquirido todos

⁵² Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op.cit.*, p. 1911.

⁵³ Vid. párrafos 28 a 32 del Tercer Capítulo.

⁵⁴ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op.cit.*, p. 1889.

los derechos necesarios para proceder a la difusión y se encuentren tuteladas ante cualquier perturbación procedente de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

La justificación del monopolio de las entidades en el ejercicio de este derecho se encuentra en el preámbulo de la Directiva en los siguientes términos: “Considerando que la distribución por cable de programas de otros Estados miembros es una actividad sujeta a la normativa de derechos de autor o, en su caso, de derechos afines a los derechos de autor; que, por consiguiente, la empresa de distribución precisa la autorización de la totalidad de los titulares de los derechos sobre las partes constitutivas del programa distribuido por cable; que, conforme a lo previsto en la presente Directiva, esta autorización debe concederse en principio de forma contractual, siempre que no se prevea una excepción para las licencias legales ya existentes”⁵⁵. La Directiva continúa su preámbulo apuntando: “Considerando que, a fin de evitar que las pretensiones de terceros titulares de derechos sobre elementos constitutivos de los programas impidan el buen funcionamiento de las relaciones contractuales en la medida requerida por las particularidades de la distribución por cable, conviene establecer, con la obligación de recurrir a sociedades de gestión colectiva, un ejercicio exclusivamente colectivo del derecho de autorización; que ello no afecta al derecho de autorización en sí, sino a su forma de ejercicio, que se sujeta a cierta regulación lo que implica que sigue siendo posible la cesión de los derechos de distribución por cable; que el ejercicio de los derechos morales de autor no está comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Directiva”⁵⁶.

El artículo 9 de la Directiva 93/83/CEE, sobre radiodifusión vía satélite y la distribución por cable ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto *Uradex*⁵⁷ de la siguiente manera: “cuando se considera que una entidad de gestión colectiva está encargada de la gestión de los derechos de autor o de los derechos afines de un titular que no haya encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión colectiva, dicha entidad está facultada para ejercer el derecho del

⁵⁵ Vid. apartado 27 del preámbulo de la Directiva 93/83/CEE, sobre radiodifusión vía satélite y la distribución por cable.

⁵⁶ *Ibid.* apartado 28.

⁵⁷ Vid. apartado 22 de la Sentencia del TJUE de 1 de junio de 2006, asunto C-169/05, *Uradex* (Rec.2006, p.I-4973)

citado titular a conceder o a denegar a un distribuidor por cable la autorización para retransmitir por cable una emisión y, por consiguiente, la gestión por la citada entidad de los derechos del referido titular no se limita a los aspectos pecuniarios de esos derechos.”

16. La presunción que se establece en el artículo 20.4 c) de la LPI, obedece a una forma de *gestión colectiva ampliada o extendida*. Se trata de una solución adoptada por algunos países nórdicos⁵⁸ en relación con varios tipos de derechos intelectuales y que, poco a poco, se ha expandido a otros países. Consiste en el otorgamiento voluntario de derechos intelectuales por parte de sus titulares a una entidad de gestión con una extensión legal del repertorio que abarca las obras de los titulares no adheridos⁵⁹. Los sistemas de gestión colectiva extendida han sido planificados con un objetivo primordial: reducir las infracciones a los derechos intelectuales haciendo legítimas las utilidades, incluso, de los titulares de obras no representadas siempre y cuando tales utilidades se lleven a cabo sobre la base de un contrato entre el usuario y la entidad de gestión nacional que representa un número sustancial de titulares en el concreto sector⁶⁰. La justificación de esta ampliación radica en que todo el sistema de gestión colectiva se vería socavado si no se permitiera a las entidades de gestión colectiva otorgar autorizaciones generales y éstas se vieran obligadas a identificar, para cada obra y para cada titular, su verdadero repertorio. Por lo tanto, si hay una organización que representa un repertorio suficientemente amplio de titulares de derecho de autor de un sector determinado, su facultad de autorización se amplía y le permite conceder autorizaciones para obras de todos los titulares del derecho de autor del sector de que se trate, incluidos los nacionales no miembros y los extranjeros.

Los repertorios extendidos pueden ser un modelo interesante para los países donde, por un lado, los titulares de derechos están bien organizados e informados y, por el otro, gran parte del material que es objeto de licencias proviene de países extranjeros. Este tipo de gestión exige, normalmente, que tanto los miembros de las entidades como

⁵⁸ Sobre la gestión colectiva en los países nórdicos, *vid.* KOSKINEN-OLSSON, T., “Collective Management in the Nordic Countries”, en *Collective Management of Copyright....op. cit.*, pp. 257-282.

⁵⁹ *Vid.* GERVAIS, D., “The Changing Role*op. cit.*”, p. 28.

⁶⁰ *Vid.* KARNELL, G., “Collective Administration*op. cit.*”, p. 28.

los que no pertenecen a ellas reciban la misma cantidad en el reparto de fondos recaudados⁶¹. Lo ideal es que existan disposiciones especiales para la protección de los titulares de derechos que no sean miembros de la entidad por medio de las cuales se les garantice ciertas facultades, como el derecho a reclamar una remuneración individual, la posibilidad de prohibir la utilización de sus obras y de declarar que no desean ser representados por la entidad, en tal caso, ésta deberá excluir de su repertorio las obras en cuestión⁶². Bajo estas condiciones, la gestión colectiva ampliada representa una buena solución legal para agilizar el otorgamiento de licencias y para incrementar la eficiencia en la recolección de regalías⁶³.

17. La última apreciación a favor de la gestión colectiva obligatoria la realiza Delgado Hernández al subrayar que, aunque pueda hablarse de libertad de asociación o de la existencia de miembros no socios, es cierto que una persona titular de derechos de propiedad intelectual o afines no puede proceder al ejercicio individual de los mismos, primero, porque es materialmente imposible pero, además, porque la Ley dice que las únicas legitimadas para este ejercicio son las entidades de gestión. En este sentido, la libertad formal no puede llevarse al terreno de la realidad por los titulares de los derechos, a no ser que quieran actuar en contra de sus propios intereses. Corresponde al interés del titular de derechos figurar como administrado en la entidad de gestión correspondiente porque, de lo contrario, no podrá percibir la compensación económica a la que tiene derecho⁶⁴. Efectivamente, dada la naturaleza de algunos derechos que sólo pueden ejercitarse de modo colectivo y precisamente por las entidades de gestión sus titulares, por lo general, solicitan la incorporación a una de esas entidades pues, de lo contrario, no podrían percibir los derechos de remuneración que les corresponden o correrían el riesgo de no estar identificados y que las cantidades que les corresponden acaben siendo destinadas a las actividades culturales, institucionales o de asistencia de

⁶¹ Vid. SPURGEON, P.C., “¿Autorizar o limitar?... *op. cit.*, p. 10.

⁶² En Dinamarca, donde las organizaciones de gestión colectiva deben ser autorizadas por el Ministro de Cultura, para poder ser calificada como organización al amparo del sistema de licencia colectiva ampliada, la entidad danesa Copy-Dan debe demostrar que representa a un número sustancial de titulares de derechos de un cierto tipo de obras utilizadas en Dinamarca. Un acuerdo entre el usuario y Copy-Dan concede al usuario el derecho a explotar las obras de titulares de derechos representados y de los que no están representados. Vid. OMPI/IFRRO, KOSKIENEN-OLSSON, T., “La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía”, 2005, publicación núm. 924(S), p. 20.

⁶³ Vid. GERVAIS, D., “The Changing Role*op. cit.*, p. 29.

⁶⁴ Vid. DELGADO HERNÁNDEZ, G. E., “Sociedades...*op. cit.*, pp. 147-148.

la entidad⁶⁵.

3. Gestión colectiva parcial

18. En la administración colectiva de derechos individuales existen varios grados de colectivización⁶⁶. En ocasiones, los que los titulares de derechos no autorizan a las entidades de gestión a emprender todas las funciones mencionadas, sino solamente algunas de ellas. En estos casos, se habla de gestión colectiva parcial. El ejemplo clásico de gestión colectiva parcial se da respecto de las obras dramáticas ya que, por regla general, los titulares de este tipo de derechos negocian directamente sus tarifas y concluyen sus contratos con los teatros encomendando a las entidades de gestión únicamente el cobro y distribución de sus derechos de remuneración.

Este tipo de gestión colectiva es posible en el ámbito español en la medida en que el artículo 157.3 de la LPI, al establecer las obligaciones de las entidades de gestión, señala explícitamente que las mismas “no serán de aplicación a la gestión de derechos relativos a las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, ni respecto de la utilización singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular.”

II. LA GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS DE AUTOR.

19. Desde su surgimiento, la gestión colectiva ha facilitado el establecimiento de métodos unificados de recaudación y distribución de regalías así como la negociación de las condiciones para autorizar la explotación de obras protegidas. Aunque el otorgamiento de licencias, la recaudación y la distribución son las principales actividades, éstas no son las únicas funciones que se han desarrollado en el marco de la gestión colectiva. A través del tiempo, el rol de las entidades de gestión colectiva ha evolucionado y se ha extendido a tareas como la protección de los derechos

⁶⁵ Vid. MONTERO AROCA, J. *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de propiedad intelectual*, Granada, Comares, 1997, pp. 131-132. Entre los autores que comparten esta opinión vid. SPURGEON, P.C., “¿Autorizar o limitar?...*op. cit.*”, p. 11

⁶⁶ Vid. KARNELL, G., “Collective Administration*op. cit.*”, p. 4.

intelectuales, la lucha contra la piratería así como otras actividades sociales y culturales⁶⁷.

Los países han incentivado la instauración de estos sistemas de administración colectiva por medio de iniciativas legislativas convencidos de que los mismos representan una solución viable a algunas cuestiones que suscitan los derechos intelectuales vgr. licencias individuales, infracciones a los derechos de autor, imposibilidad o dificultad en la recaudación de regalías. En teoría, el licenciamiento colectivo permite al creador explotar sus derechos en un modo más justo, eficiente y accesible. Asegura la tutela del derecho cuando la gestión individual se vuelve difícil desde el punto de vista logístico y económico.

Si bien en sus inicios las entidades de gestión fueron consideradas óptimos instrumentos para recaudar y distribuir regalías compensando a los titulares por las explotaciones de sus obras, con el pasar de los años, la eficiencia y la estructura del sistema de gestión colectiva desde la perspectiva nacional e internacional han sido cuestionadas. En efecto, las condiciones de los mercados así como las nuevas tendencias comerciales y tecnológicas han cambiado y con ellas los sistemas de gestión colectiva de derechos intelectual han experimentado dificultades importantes⁶⁸.

A. Concepto de gestión colectiva.

20. Ni los instrumentos internacionales ni la legislación nacional se han ocupado de conceptualizar la gestión colectiva de los derechos de autor. En ambas esferas los instrumentos jurídicos se han limitado a mencionar la expresión, haciendo más bien alusión a los organismos encargados de ejercerla⁶⁹. A pesar de la evidente importancia de la administración colectiva y de las entidades que la desarrollan, los estudios sobre sus aspectos legales y los conceptos que las gobiernan eran escasos⁷⁰ hasta hace algunos años.

⁶⁷ Vid. párrafos 95 a 100 del Segundo Capítulo.

⁶⁸ Vid. GERVAIS, D., "The Changing Role*op. cit.*", p. 17.

⁶⁹ Vid. párrafos 121 en adelante del presente capítulo.

⁷⁰ Vid. SINACORE-GUINN, D., *Collective Administration of Copyrights and Neighboring Rights*, Aspen Publications, Nueva York, 1993.

21. Los trabajos realizados sobre la materia en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) han llegado a establecer que “por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y de los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos en defensa de sus intereses”⁷¹.

En el entorno comunitario, la Comunicación de la Comisión⁷², la ha definido como: “...un sistema mediante el cual una sociedad de gestión colectiva administra conjuntamente los derechos y supervisa, recauda y distribuye el pago de los derechos en nombre de varios titulares, con arreglo al Derecho nacional de su territorio, respecto a ese territorio”⁷³.

Entre la doctrina, diversos han sido los intentos de conceptualizar la actividad en cuestión. En términos muy generales, Ercolani define la gestión colectiva como “la concesión del ejercicio de determinados derechos por parte del titular (de derechos de autor) originario o derivado, a un organismo empresarial de carácter asociativo”⁷⁴. Se considera, sin embargo, que la definición es desafortunada y controvertida pues además de omitir la obligada referencia a las funciones de las entidades de gestión, el término “concesión” resulta vago desde el punto de vista jurídico. Además, la expresión “carácter asociativo” excluye a todas las organizaciones de naturaleza jurídica diversa a la de una asociación.

Una definición más completa es la que propone Lipszyc, quien agota en detalle las características más representativas de la gestión colectiva: “el sistema de administración de derechos de autor y de derechos conexos por el cual sus titulares delegan en organizaciones creadas al efecto la negociación de las condiciones en que sus obras, sus prestaciones artísticas...serán utilizadas por usuarios primarios, el

⁷¹ Vid. OMPI, “Gestión colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos”, p. 4 en <http://www.wipo.int>, visitado en junio de 2010.

⁷² (COM(2004)) 261 final.

⁷³ Vid. *ibid.* apartado 3.1.2

⁷⁴ Vid. ERCOLANI, S., “Il criterio di assimilazione (o principio del trattamento nazionale) e la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi”, en *Il Diritto di Autore*, año LXXI, núm. 1, 2000, p. 218.

otorgamiento de las respectivas autorizaciones, el control de las utilizaciones, la recaudación de las remuneraciones devengadas y su distribución o reparto entre los beneficiarios”⁷⁵.

Sin embargo, se considera que una de las definiciones más exhaustivas ha sido la elaborada por Ficsor según la cual: “en el marco de un sistema de gestión colectiva, los titulares de derechos autorizan a las organizaciones de gestión colectiva a controlar el uso de sus obras, negociar con los posibles usuarios, concederles licencias a cambio de una remuneración adecuada basada en un sistema de tarifas y, dadas las condiciones adecuadas, recaudar dicha remuneración y distribuirla entre los titulares de derechos”⁷⁶. La definición enumera claramente las funciones básicas que todo sistema de gestión colectiva debe cumplir y de manera cautelosa evita expresiones que induzcan a especular sobre la naturaleza jurídica tanto de los derechos gestionados como de los organismos que los administran, dando la posibilidad de encuadrar en ella, de modo genérico, cualquier tipo de gestión colectiva.

B. Motivos y justificaciones para una gestión colectiva.

22. El constante protagonismo y la evolución de las formas expresivas a lo largo de la historia, determinaron el surgimiento de la protección jurídica de las creaciones del intelecto humano. En la actualidad, las leyes de la mayoría de los países⁷⁷ reconocen los derechos de autor con el propósito de estimular la creatividad del intelecto humano, hacer que los frutos de esa creatividad estén a disposición del público y garantizar que el comercio internacional de productos y servicios protegidos por los derechos de propiedad intelectual pueda desarrollarse sobre la base de un sistema de leyes nacionales armonizadas que funcione adecuadamente. El reconocimiento jurídico del

⁷⁵ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, UNESCO, Buenos Aires, 1993, p. 407.

⁷⁶ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration....op. cit.*, p.17.

⁷⁷ Para España la LPI, para el ámbito europeo las Directivas de la UE y para el ámbito internacional los acuerdos bilaterales y multilaterales sobre propiedad intelectual como el Convenio de Berna y la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, de 1961 (del cual forman parte 86 países, entre los cuales los Estados miembros de la UE) y los Tratados sobre la materia nacidos en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

derecho de autor y los privilegios de explotación derivados de los mismos⁷⁸ contribuyen al desarrollo cultural y económico de la sociedad.

Se ha dicho que, por regla general, corresponde al titular decidir libremente la manera en que prefiere explotar su derechos exclusivos. No obstante, excepciones a esta regla privan a los titulares de la posibilidad de autorizar o no el uso de sus obras o de determinar las condiciones y la remuneración sobre su explotación. Las limitaciones a los derechos exclusivos⁷⁹ solo pueden ser prescritas cuando son compatibles con lo que establecen las normas internacionales⁸⁰.

23. Desde los tiempos en que el sistema internacional de derechos de autor fue establecido han existido ciertos derechos --principalmente el derecho de ejecución pública de obras musicales no dramáticas⁸¹-- que han podido, sólo con dificultad, ser ejercitados individualmente. Desde entonces, con las paulatinas innovaciones tecnológicas⁸², la apertura de los mercados nacionales y los consecuentes usos de masa de las obras protegidas, el ejercicio individual de derechos se ha vuelto cada vez más impracticable e incluso imposible.

La conciencia del gran problema que el respeto de los derechos de exclusiva y los métodos de recaudación económica representan, tiene su dato más remoto en Francia, en el siglo XIX. Todo da inicio con un proceso judicial sin precedentes entablado por los autores Paul Henrion, Víctor Parizot y Ernest Bourget contra el café parisino “*Les Ambassadeurs*” en 1847. La controversia surge cuando los compositores

⁷⁸ En el ámbito internacional, los derechos patrimoniales de carácter exclusivo están consagrados en los artículos 11, 11bis, 11ter y 12 del Convenio de Berna y 7, 10 y 13 de la Convención de Roma. Por su parte, el artículo 2 de la LPI, establece que “la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”. Sobre la clasificación de los derechos intelectuales Vid. MARTÍN VILLAREJO, A. “El ejercicio de los derechos...*op.cit.*, pp. 137-139; LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...op. cit.*, pp. 151 y ss; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) *et al.*, *Manual de propiedad intelectual...op. cit.*, pp. 81 y ss.

⁷⁹ Vid. párrafos 82 en adelante del Tercer Capítulo.

⁸⁰ Vgr. en el caso de los derechos de autor, artículo 9.2 del Convenio de Berna, establece excepciones al derecho de reproducción en determinados casos.

⁸¹ Que en la práctica es el ámbito en el que la gestión colectiva está más desarrollada.

⁸² Sobre los primeros impactos de la tecnología en el ámbito de los derechos de autor y el Derecho Internacional Privado. Vid. GINSBURG, J.C., “The private international law of copyright in an era of technological change”, *Rec. des C.*, vol. 273, 1998, p. 257; NONNENMACHER, G. G., “Le cinéma et la télévision...*op. cit.*, pp. 1-104.

se negaron a pagar sus consumiciones en dicho café argumentando que a ellos nadie les había pagado por la ejecución de las obras musicales que se estaban llevando a cabo en ese sitio y de la cual ellos eran autores. Inician así una serie de protestas y pleitos que desembocan en el reconocimiento jurisprudencial del derecho de ejecución musical y la asunción de su administración por los propios autores por medio de la creación de la *Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique* (SACEM)⁸³, surgiendo así el fenómeno de la gestión colectiva de los derechos de autor.

La creación de la SACEM marcó el punto de partida para que, hacia finales del siglo XIX y durante los primeros decenios del siglo XX, se crearan en casi todos los países europeos organizaciones de autores que gestionaban derechos de interpretación o ejecución principalmente⁸⁴. No tardó en surgir la cooperación entre estos organismos por medio de contratos bilaterales de representación mutua de sus repertorios lo que motivó la creación de un órgano internacional que coordinase sus actividades y contribuyese a una protección más eficaz de los derechos de los autores en todo el mundo. De esta manera, se fundó la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC)⁸⁵ que, desde su nacimiento, ha crecido de manera constante y en la actualidad agrupa organismos de administración de distintas categorías de obras de todo el mundo⁸⁶.

En su momento, la fundación de la SACEM se debió a la unión voluntaria de los titulares de los derechos, para satisfacer las necesidades de control de sus obras a través del ejercicio común de intereses que, por razones de carácter territorial --sus piezas musicales podían interpretarse en cualquier parte del territorio francés sin que ellos tuvieran la capacidad de velar por sí mismos e individualmente que sus derechos recién reconocidos se respetasen-- no era posible atender de manera individual. Cabe aquí hacer una alusión a la analogía que algunos autores hacen del derecho autoral con el derecho del trabajo, por tener como origen común la explotación de la parte más débil,

⁸³ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor ... op. cit.*, pp. 412 y ss.

⁸⁴ Para una referencia más amplia sobre los precedentes de la gestión colectiva en general y en España vid. UREÑA SALCEDO, J. A., "Régimen público....*op. cit.*", pp. 22-26.

⁸⁵ <http://www.cisac.org>. Vid. apartado VI.A del Segundo Capítulo.

⁸⁶ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration....op.cit.*, p. 20.

por el poderoso⁸⁷. En este caso, el autor frente al usuario o ¿por qué no?, la creación intelectual y artística frente a los intereses económicos de una sola de las partes: la del explotador de la obra.

24. Desde su génesis, la gestión colectiva fue la solución al fracaso que la contratación individualizada representaba en el ámbito de las ejecuciones musicales, ya que ofrecía un servicio de control de la utilización de obras musicales y al mismo tiempo el servicio de otorgamiento de licencias de utilización a cambio de una remuneración⁸⁸. Desde esa época se revelaron las dificultades de hacer valer individualmente ciertos derechos exclusivos, pues las obras protegidas legalmente eran (y ahora más que nunca lo son) susceptibles de una utilización simultánea por multitud de personas y en lugares tan distintos que para el titular del derecho se hacía imposible, de modo individual, bien conceder la autorización para el uso, bien impedirlo, bien exigir la compensación económica a la que tenía derecho⁸⁹. Así, los orígenes de la gestión colectiva del derecho de autor residen en una forma asociativa que respondía, por una parte, a una función de maximización de la oferta de los bienes culturales, promoviendo la creación y difusión de obras artísticas e intelectuales a nivel nacional, y por la otra, a fines solidarios de protección de la parte débil en el negocio de explotación de los derechos inmateriales. Cabe enfatizar el carácter meramente territorial del fenómeno.

En sus inicios la intermediación empresarial del ejercicio del derecho de autor conocida como gestión colectiva, afectó principalmente a los derechos de ejecución pública sin embargo, con el paso del tiempo, se fue extendiendo a otros derechos de utilización, especialmente a los derechos de reproducción mecánica y reprográfica y a los derechos de difusión por radio y televisión.

25. Actualmente, el mundo es un inmenso mercado de obras y productos

⁸⁷ Vid. LOREDO HILL, A., *El nuevo derecho autoral mexicano*, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2000, p. 169.

⁸⁸ Vid. KRETSCHMER, M., "The Failure of Property Rules in Collective Administration: Rethinking Copyright Societies as Regulatory Instruments", *EIPR*, vol. 24, 2002, p. 127.

⁸⁹ Vid. DELGADO HERNÁNDEZ, G. E., "Sociedades...*op. cit.*", p. 141.

culturales⁹⁰. La utilización de los derechos de autor se efectúa en escenarios variados y, a veces, de manera simultánea. Tratándose de música, por ejemplo, uno de los ámbitos de la gestión colectiva más controvertidos en los últimos años, vienen a la mente los derechos de ejecución sobre obras musicales explotados en discotecas, bares, restaurantes, centros deportivos, negocios comerciales, aviones o incluso consultorios médicos; algunas obras dramáticas son puestas en escena de manera simultánea en Nueva York, Londres o en teatros *amateurs*; grandes obras de la literatura son traducidas a varios idiomas o adaptadas para realizar películas; al hacer referencia a obras impresas como libros o revistas, se piensa espontáneamente a los mecanismos de reproducción reprográfica existentes en escuelas, universidades, bibliotecas, oficinas públicas o despachos privados. Los escenarios en los que se desenvuelven los derechos de autor son infinitos. Por esta razón, un seguimiento territorial, para la administración y defensa de sus obras por parte de los titulares resulta una tarea imposible de realizar. No existe medio ni posibilidad de que el autor conozca siquiera que su obra se está ejecutando en todos los casos en que puede verse formando parte de repertorios, o de emisiones, o esté siendo objeto de reproducción en el más remoto lugar del mundo, cómo, ni por quién, ni mucho menos es posible que preste su consentimiento individualizado para cada acto de utilización⁹¹. Tampoco es factible que todos los usuarios comerciales de los distintos derechos de exclusiva soliciten permisos específicos a cada autor para la utilización de sus obras.

Con el pasar de los años, la gestión colectiva se ha consolidado como un instrumento eficaz para el ejercicio y salvaguarda de algunos derechos intelectuales de los autores, permitiéndoles dedicarse por completo a la creación de sus obras, teniendo garantizado el respeto de sus derechos y una retribución económica. Por otro lado, se ha consolidado también como una solución práctica para los usuarios de esos derechos, dándoles la posibilidad de actuar en la legalidad obteniendo una única autorización para la explotación de múltiples obras protegidas. En suma, la administración colectiva acelera el flujo comercial de bienes culturales entre los creadores y titulares de derechos

⁹⁰ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor....op. cit.*, p. 408.

⁹¹ Vid. BAYLOS CORROZA, H. *Tratado de Derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1993, p. 671.

y los usuarios de las obras protegidas⁹². Es un instrumento impuesto por la realidad pero sirve a todos los intereses en presencia⁹³.

26. Tradicionalmente, el privilegio de explotación legal sobre obras protegidas se ha relacionado con un sistema de equilibrios entre el interés particular del autor de obtener beneficios económicos y el interés general de la sociedad de acceder a la producción cultural y de construir sobre ella. Este equilibrio ha tenido dos manifestaciones, un límite temporal: transcurrido un tiempo determinado la obra pasa al dominio público y es libremente explotable por cualquiera respetando el derecho moral; y unas excepciones legales: formas de uso de las obras que a la sociedad le interesa conservar libres de posibles trabas por intereses particulares.

Pues bien, últimamente este panorama ha cambiado. Por una parte, se observa una tendencia a la ampliación de los plazos de protección⁹⁴ y, por la otra, en los

⁹² Vid. GERVAIS, D., "The Changing Role*op. cit.*", p. 18.

⁹³ Vid. BAYLOS CORROZA, H. *Tratado...op. cit.*, p. 142.

⁹⁴ En contraste, algunos autores opinan que las entidades de gestión colectiva tienen la función principal de fortalecer la posición de los autores, que por regla general están en desventaja en las negociaciones con las empresas que explotan sus obras, siendo por lo tanto más probable que un autor pueda beneficiarse de un derecho administrado por una entidad de gestión colectiva que de un derecho exclusivo atribuido a una empresa de explotación. Vid. LEWINSKI, S.V., "La gestión colectiva obligatoria de los derechos exclusivos: un estudio de caso sobre la compatibilidad con las leyes de derecho de autor internacionales y de la Comunidad Europea", *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, enero-marzo, 2004, p. 2.

⁹⁴ En febrero de 2008 Charlie McCreevy, Comisario Europeo de Mercado Interior, manifestó su intención por proponer formalmente la ampliación del plazo de protección de los derechos de reproducción y ejecución para los intérpretes europeos de 50 a 95 años, y también dar la posibilidad a los intérpretes de cambiar casa discográfica si la suya no desea reeditar una grabación dada durante ese período. Para ello, inició una consulta a todos los interesados del sector, con el fin de llegar a soluciones concretas. El 16 de julio de 2008, la Comisión dio a conocer una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (COM(2008) 464 final). El documento contenía una iniciativa de ampliar el plazo de protección derechos de reproducción y ejecución de 50 a 95 años, en beneficio de los intérpretes y productores fonográficos europeos. La principal justificación a la propuesta era que: "los artistas intérpretes ceden normalmente sus derechos exclusivos de mayor relevancia económica a las discográficas a través de un contrato. En la mayor parte de los casos, los artistas individuales disponen de poco poder de negociación. Cuando firman un contrato con un productor de fonogramas, los artistas intérpretes están normalmente dispuestos a aceptar el contrato que se les ofrece, pues la reputación y visibilidad que supone firmar con una discográfica les abre la posibilidad de llegar a un público amplio. Por esta razón, les resulta difícil negociar qué tipo de contrato y qué remuneración desean obtener. Los músicos de estudio, esto es, aquellos cuyos servicios se contratan puntualmente, para tocar en una sesión de grabación, no pueden negociar en absoluto, están obligados a ceder sus derechos a perpetuidad a cambio de un pago único". Vid. p. 3 de la Propuesta. Entre las críticas más severas a la Propuesta de la Comisión, vid. HILTY, R. M. *et al.*, "Comment by the Max Planck Institute on the Commission's Proposal for a Directive to Amend Directive 2006/116 Concerning the Term of Protection for Copyright and Related Rights", *EIPR.*, vol. 31, núm. 2, 2009, pp. 59-72; HELBERGER, N. *et al.*, "Never Forever: Why Extending the Term of Protection for Sound Recordings is

sistemas nacionales presionados por una economía de mercado basado en la información, aumentan las excepciones a los derechos exclusivos por medio de la creación de licencias no voluntarias⁹⁵. A través de estas figuras y con fundamento en un legítimo interés de retribución, se desarrolla el reconocimiento de derechos irrenunciables y permanentes a favor de los autores (que normalmente se generan una vez que han cedido sus derechos exclusivos). En todos estos casos, aunque el autor pierde la facultad de otorgar o negar la autorización en relación con las utilidades concretas de su obra, obtiene a cambio una garantía legal de remuneración por tales usos⁹⁶. De esta forma, la gestión colectiva ha pasado a tener un papel fundamental en la administración de este tipo de derechos, muy en particular, de los denominados derechos remuneratorios.

27. La doctrina señala que puede haber diferencias bastante importantes entre los diversos derechos de remuneración desde el punto de vista de sus orígenes y su papel en las políticas de derecho de autor. En algunos casos se trata de limitar un derecho exclusivo a un derecho de remuneración, por ejemplo, en el caso de la copia privada y la reproducción reprográfica, para lo cual en muchos países el derecho exclusivo de

a Bad Idea”, *EIPR*, vol. 30, núm. 5, 2009, pp. 174-180. Finalmente, en septiembre de 2011 fue aprobada la modificación de la Directiva 2006/116/CE para ampliar el plazo de protección de los derechos afines de 50 a 70 años (igualándolo al término de protección para los autores). De acuerdo con las autoridades europeas esta ampliación beneficiará también a los productores quienes podrán adaptarse más fácilmente al dinámico ambiente de negocios y podrán invertir en nuevos talentos. La Directiva contiene medidas complementarias dirigidas a los artistas como la cláusula “usalo o déjalo” que deberá añadirse en los contratos con las compañías discográficas y permitirá a los artistas retirar sus derechos cuando sus obras dejen de ser comercializadas por periodos prolongados. Por último, la compañías discográficas deberán crear un fondo de ayuda para los músicos de estudio destinando el 20% de sus ganancias. Kretschmer se manifiesta en total desacuerdo con la Directiva sosteniendo: “*The chorus of approval has been led by aging artists, masking the fact that for more than a decade the lobby for copyright extension has been resourced by the multinational record industry. Labels do not want to lose the revenues of the classic recordings of the 1960s which are reaching the end of their current 50 year term. Rather than innovating, right holders find it much easier to exclude competition. Europe is in danger of locking away her music heritage just as digital technology is enabling the opening of the archives. It is not surprising that many performers’ organisations and collecting societies support the Directive. They do not have to carry the costs – which will exceed EURO 1 billion to the general public.... 72 percent of the financial benefits from term extension will accrue to record labels. Of the 28 percent that will go to artists, most of the money will go to superstar acts, with only 4 percent benefiting those musicians mentioned in the European Council press release as facing an “income gap at the end of their life times”. Many performers also do not appear to understand that the proposal would lead to a redistribution of income from living to dead artists.*” Vid. KRETSCHMER, M., “Comment on copyright term extension”, Center for Intellectual Property Policy & Management, Bornemouth University, 13 de septiembre de 2011, disponible en http://www.cippm.org.uk/copyright_term.html, visitado en septiembre de 2011.

⁹⁵ Vid. párrafos 89 a 91 del Tercer Capítulo.

⁹⁶ Vid. BOTERO, C., “Nuevo paradigma del Derecho de Autor: El derecho de remuneración”, *Alfa-Redi*, núm. 109, agosto 2007.

reproducción se limita a un simple derecho de remuneración. En otros casos, el derecho en sí está establecido como un simple derecho de remuneración, como el *droit de suite*. Por último, el derecho de remuneración puede ser un “derecho residual”, como el derecho irrenunciable a una remuneración equitativa para autores y artistas intérpretes o ejecutantes con respecto al arrendamiento o alquiler de fonogramas y obras audiovisuales establecido por la Directiva 92/100/CEE sobre alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual⁹⁷, actualmente y en adelante Directiva 2006/115/CE⁹⁸.

Independientemente de su origen o finalidad, los derechos de simple remuneración se caracterizan por la forma de participación en la explotación de las creaciones, la cual se articula teniendo en cuenta una serie de aspectos de índole fáctica como pueden ser las utilidades en masa o la imposibilidad material de negociaciones directas entre titulares y usuarios, dejando a un lado el reconocimiento al titular de una facultad de autorizar previamente un determinado acto de explotación⁹⁹.

La transición del mundo hacia una nueva economía basada en el conocimiento, en donde predomina la convicción que la información debe estar disponible gratuitamente para todos¹⁰⁰, ha puesto en tela de juicio la naturaleza exclusiva de algunos derechos intelectuales. Algunos estudiosos sostienen que en la medida en que la utilización de obras protegidas tenga el fin último de dar vida a nuevas creaciones intelectuales, bien vale la pena considerar la posibilidad de convertir un derecho exclusivo en uno de simple remuneración¹⁰¹. Posiblemente ésta es una de las justificaciones que explican la transformación que en los últimos años ha sufrido el

⁹⁷ Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (*DO* núm. L 346 de 27 de noviembre de 1992, p. 61)

⁹⁸ Directiva 2006/115/CE de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (*DO* núm. L 376, de 27 de diciembre de 2006) que deroga la Directiva 92/100/CEE.

⁹⁹ Salvo que la ley disponga otra cosa, *vgr.* el artículo 88 de la LPI: “...en las obras cinematográficas será siempre necesaria la autorización expresa de los autores para su explotación...”

¹⁰⁰ *Vid.* MAZUMDER, A., “Information, Copyright and the Future”, *EIPR*, vol. 29, núm. 5, 2007, p. 180.

¹⁰¹ *Vid.* GEIGER, Ch., “Copyright and Free Acces to Information: For a Fair Balance of Interests in a Globalised World”, *EIPR*, vol. 28, núm. 7, 2006, p. 372.

derecho de reproducción¹⁰².

28. El desafío que la sociedad de la información impuso al derecho de reproducción, fue afrontado en el ámbito internacional con la adopción de los “Tratados de Internet” firmados en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (TODA)¹⁰³ y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (TOIEF)¹⁰⁴. Estos Tratados¹⁰⁵ actualizaron de forma significativa la protección internacional de los derechos de autor¹⁰⁶ en relación con la era digital e incrementaron los mecanismos para combatir la piratería a nivel mundial previendo, por ejemplo, el desarrollo de las MTP¹⁰⁷. En esta misma línea, la UE adoptó la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información¹⁰⁸, en la que además de dar cumplimiento a algunas de las obligaciones establecidas en los Tratados de Internet, se prevén importantes excepciones y limitaciones al derecho exclusivo de reproducción garantizando a sus titulares una compensación equitativa. Dicho en otro modo, respecto de este derecho exclusivo se dispone la creación de licencias no voluntarias.

En España, después de la incorporación de la Directiva 2001/29/CE al Derecho sustantivo, el artículo 31.2 de la LPI dispone: “...no necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido

¹⁰² Según el art. 18 de la LPI “se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias.

¹⁰³ BOE núm. 148, de 18 de junio de 2010.

¹⁰⁴ BOE núm. 148, de 18 de junio de 2010.

¹⁰⁵ El TODA entró en vigor el 6 de marzo de 2002 y el TOIEF el 20 de mayo de 2002. La lista actualizada de Estados miembros puede ser consultada en <http://wipo.int>.

¹⁰⁶ Desde principios del siglo XX, se había puesto de manifiesto que la exhaustiva protección de tan peculiares derechos como los de autor, es posible únicamente sobre una base internacional: “*les droits de la pensée*” ont, de par leur nature, un caractère éminemment universel, cosmopolite, et, pourtant, international; d’où la conséquence “qu’ils ne pourront jamais à la différence de n’importe quelle autre catégorie de droits, obtenir ni une plaine reconnaissance, ni une protection suffisante, ni, enfin, une rémunération tant soit peu proportionnée au mérite, autrement qu’en vertu et sur la base du droit international”. Vid. RUFFINI, F., “De la protection internationale des droits sur les oeuvres littéraires et artistiques”, *R. des C.*, vol. 12, 1926-II, pp. 393-394.

¹⁰⁷ Vid. *infra* párrafo 57.

¹⁰⁸ En relación al contenido de la Directiva 2001/29/CE sobre sociedad de la información, vid. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., “En torno a la Directiva sobre el derecho de autor y los derechos afines en la sociedad de la información”, *ADI*, t. XXII, 2001, pp. 1429-1447.

legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25...”. La legislación española prescribe además que “...la compensación equitativa y única...se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”¹⁰⁹.

Otro ejemplo que demuestra la evolución (o transformación) de los derechos exclusivos y su incidencia en la gestión colectiva es, como se ha indicado, el caso que plantea la radiodifusión vía satélite y la distribución por cable de programas. La UE adoptó la Directiva 93/83/CEE sobre radiodifusión vía satélite y la distribución por cable, cuyo artículo 9 prevé expresamente la obligación para los Estados miembros de garantizar que el derecho exclusivo de los titulares de derechos de autor de autorizar o prohibir la distribución por cable de una emisión, *sólo* pueda ejercerse a través de una entidad de gestión colectiva¹¹⁰. En este caso, ante el riesgo para los titulares de derechos de que sus obras se sometiesen a explotación económica en múltiples territorios nacionales sin la consiguiente remuneración o ante la posibilidad de que determinados titulares de derechos exclusivos bloqueasen en los Estados miembros la explotación de sus obras y considerando que existían una serie de disposiciones nacionales distintas sobre derechos de autor y por consiguiente un cierto grado de inseguridad jurídica¹¹¹.

El esfuerzo más reciente destinado a establecer un régimen que asegure más eficacia a las operaciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual que se desarrollan en Internet es el *Anti- Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA). Se trata de un nuevo convenio internacional¹¹², cuyo texto final fue dado a conocer en noviembre de 2010, que trata de condicionar la evolución de las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual, pretendiendo extender ciertas normas y estándares desde algunos países con niveles de protección elevados a otros con estándares más bajos. El ACTA incluye reglas relativas a las MTP y a la tutela de la información sobre la gestión de

¹⁰⁹ Vid. art. 25.8 de la LPI.

¹¹⁰ El origen de esta medida legislativa encuentra su fundamento en el artículo 11 bis. 2 del Convenio de Berna.

¹¹¹ Vid. inciso 5 del preámbulo de la Directiva 93/83/CEE sobre radiodifusión vía satélite y la distribución por cable.

¹¹² Los países participantes en las negociaciones fueron: Estados Unidos, Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y los Estados miembros de la UE.

derechos¹¹³.

29. En sus inicios, la gestión colectiva nace sobre una base voluntaria y contractual como una solución a la salvaguarda de los intereses de los titulares de obras protegidas, y consolidándose como un instrumento práctico en beneficio de los usuarios que, gracias a ella, encuentran el camino facilitado para obtener las autorizaciones necesarias para llevar a cabo sus actividades permitiéndoles, además, superar los elevados costos de transacción que existen en tales casos. Los orígenes del fenómeno explican el hecho que el modelo tradicional de las entidades de gestión manifieste un carácter solidario que las conduce a asumir tareas de distribución equitativa y asistencia entre sus agremiados¹¹⁴, satisfaciendo primordialmente intereses privados sobre una base territorial. La gestión colectiva ha evolucionado, por una parte, adaptando sus funciones al desarrollo tecnológico que en las últimas décadas ha inundado el mundo cultural y, por la otra, viéndose sometida a disciplinas reguladoras que sancionan las actividades de organizaciones de perfil corporativo y las transacciones internacionales que tiene por objeto los intercambios de bienes inmateriales. El resultado de estas tendencias ha sido la ampliación de las funciones que originalmente se habían desarrollado en el marco de la gestión colectiva para satisfacer ahora no solo intereses de un gremio o de un territorio, sino para satisfacer necesidades públicas, globales.

En efecto, hoy en día la gestión colectiva se ha consolidado como un sistema eficiente,-- pero no infalible--, impuesto por la realidad que ya no puede contemplarse únicamente desde el punto de vista de la protección de los derechos de propiedad intelectual, sino como la respuesta que la ley ha dado a necesidades muy variadas¹¹⁵. Se trata de un sistema que, a pesar de su versatilidad, se puede calificar como ambivalente: sólido y desarrollado, capaz de gestionar repertorios mundiales, pero frágil en la medida en que sus bases estructurales están reglamentadas por principios jurídicos tradicionales, complejos y fragmentados territorialmente, incapaces de adaptarse a las necesidades de

¹¹³ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., "ACTA: una oportunidad perdida", publicado el 22 de noviembre de 2010, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2010/11/acta-una-oportunidad-perdida.html>, visitado en diciembre de 2010.

¹¹⁴ Vid. SANFILIPPO M., P., "La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi tra regolazione e concorrenza", *AIDA*, núm. 16, 2007, p. 442.

¹¹⁵ Vid. DELGADO HERNÁNDEZ, G. E., "Sociedades...*op. cit.*", pp. 142-143.

una sociedad de la información¹¹⁶ y de una economía globalizada.

III. TIPOS DE DERECHOS INTELECTUALES ADMINISTRADOS POR LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.

30. Por razones históricas y también prácticas, ya sea por la forma de explotación de la obra o la cantidad de usuarios que requieren una autorización, la gestión colectiva es el modo más eficaz de administrar algunos derechos intelectuales (los remuneratorios, principalmente). Si bien esta forma de administrar los derechos intelectuales presenta algunas disfunciones prácticas¹¹⁷, es un hecho que la gestión colectiva representa la manera más económica de administrar ciertos derechos cuyas obras protegidas requieren de autorizaciones múltiples. Así, cuando el autor no está en situación de controlar o vigilar todas las formas de utilización de sus obras (actuaciones en público, transmisiones de radio o televisión, reproducciones mecánicas o reprográficas) otorga un mandato a una entidad de gestión colectiva para que los administre a nivel nacional y mundial¹¹⁸.

La gestión colectiva existe en el ámbito de la literatura, la fotografía, la cinematografía, las artes plásticas, el teatro¹¹⁹, pero es sin duda el campo de la música, el sector que la vio nacer, en el que ha encontrado su máximo desarrollo. Asimismo, la importancia de la industria musical en el comercio mundial y su posición estratégica como hilo conductor de las nuevas tecnologías y servicios digitales, han favorecido la consolidación de la administración colectiva de los derechos intelectuales que se relacionan con la música.

31. En España, de acuerdo con el artículo 147.I de la LPI, la autorización administrativa que se concede a las entidades es con la finalidad de dedicarse a “la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial”. Ello quiere decir

¹¹⁶ Vid. KRETSCHMER, M., “The Failure....*op. cit.*”, p. 126.

¹¹⁷ Como se analizará más adelante, el sistema tradicional de gestión colectiva ha entrado en conflicto con el Derecho de la Competencia y en este sentido algunos aspectos serán objeto de armonización legislativa.

¹¹⁸ Vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management*op. cit.*”, p. 28.

¹¹⁹ En el ámbito de las denominadas obras de gran derecho, la gestión colectiva es menos frecuente y presenta características propias. Vid. *infra* párrafo 42 de este capítulo.

que la actividad de las entidades consiste en gestionar o administrar los derechos de explotación u otros de carácter patrimonial que el autor, el titular de un derecho afín o el causahabiente de uno u otro le haya confiado¹²⁰. El artículo 151.2 de la LPI prohíbe a las entidades de gestión “dedicar su actividad fuera del ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual”.

Ahora bien, por lo que toca a los derechos de contenido moral atribuidos únicamente a los autores y artistas, su ejercicio ha de adoptar la forma individual o conjunta, pero no colectiva. La gestión individual de este derecho es la regla. La gestión conjunta, aún con carácter más excepcional, también es posible. Suele confundirse, no obstante, la gestión colectiva obligatoria ya descrita con la forma de ejercicio denominado “conjunto”, esto es, cuando un grupo de personas más o menos amplio, incluso todos los miembros de una asociación, otorgan un mandato a una entidad de gestión o a cualquier otra persona física o jurídica para hacer una defensa conjunta de determinados derechos morales. La gestión o ejercicio conjunto equivale a la suma de varias atribuciones, mandatos o apoderamientos individuales, pero en ningún caso goza de los caracteres propios de la gestión colectiva que emana de la Ley, sin necesidad de apoderamiento individual. La gestión de derechos morales impone una decisión personalísima o, cuando menos individualizada, incompatible con el mecanismo propio de la gestión colectiva¹²¹.

A. Derechos de interpretación y ejecución sobre obras musicales de “pequeños derechos”.

32. Definitivamente, los derechos intelectuales relacionados con la música ha sido la categoría de derechos en la que la gestión colectiva ha tenido mayor injerencia. Los primeros sistemas de gestión colectiva se crearon para la administración de ciertos derechos relativos a obras musicales también conocidas como “obras de pequeño derecho”.

En la LPI no existe ninguna referencia a la diferencia entre obras de pequeño o

¹²⁰ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1779.

¹²¹ Vid. MARTÍN VILLAREJO, A., “La gestión colectiva....op. cit.”, pp. 227-228.

gran derecho. Sin embargo, se trata de expresiones empleadas comúnmente en el tráfico comercial de los derechos intelectuales cuya distinción responde a su diversa forma de gestión. Es habitual que las obras de “pequeño derecho” sean objeto de una gestión colectiva, lo que significa que su explotación por terceros es facilitada a través de autorizaciones genéricas para uso de repertorio concedidas por una entidad de gestión a la que los autores han encomendado esta tarea. En las obras de “gran derecho”, aunque la gestión se encomienda por el autor a la entidad, las autorizaciones para explotación de estas obras se otorgan de forma individualizada, pactando en cada caso las condiciones de la licencia. La diferencia en la administración de estos derechos radica esencialmente en que la utilización de obras dramáticas se da a una escala mucho más reducida que las musicales¹²².

33. Cuando se fundaron las primeras entidades de gestión colectiva de derechos de interpretación y ejecución de obras musicales, la noción “derechos de ejecución” era muy limitada y se refería principalmente al derecho de los artistas a interpretar o ejecutar una obra en presencia de un público. En nuestros días, las obras musicales son explotadas en los más variados medios masivos de comunicación: cine, radio, televisión, teléfonos móviles, Internet; las piezas musicales son escuchadas en diversos

¹²² En España los estatutos de la SGAE, entidad de gestión que administra este tipo de derechos, establece la diferencia entre obras de “pequeños” y “grandes” derechos. De acuerdo con el artículo 12.2, son obras de “gran derecho” las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y pantomímicas. Por su parte, el artículo 13.2 establece que se retienen obras de “pequeño derecho”: a) las obras musicales con o sin letra, comprendidas las compuestas para una obra audiovisual, salvo los casos previstos en el apartado 3 del artículo anterior; b) los ballets, cuando sean emitidos por radio, total o parcialmente; c) las otras obras coreográficas, con o sin música, cuando sean emitidas por televisión, siempre que en su representación o ejecución no se exceda de quince minutos ni del cincuenta por ciento de la duración total de la obra; d) las obras literarias de breve extensión, tales como los chistes y las historietas cómicas, dramatizadas o no, cuando sean utilizadas en espectáculos de diverso contenido, como los de variedades, o en un programa de radio o televisión; e) los fragmentos no seriados de obras literarias o dramático-musicales, cuando sean utilizados en los espectáculos o programas aludidos en la letra d) y en una extensión que no suponga la comunicación de una versión condensada --entendiendo por ella la comunicación que mantenga intactos todos los elementos esenciales de la obra sin interrumpir la narración-- ni exceda de: --quince minutos, en el caso de dichos espectáculos y de los programas de televisión, o de veinticinco minutos, en el caso de los programas de radio, -- ni del veinticinco por ciento de la duración total de la obra, f) cualquier obra de gran derecho cuando sea utilizada en actos de radiodifusión secundaria, tales como la retransmisión, por hilo o sin hilo, y la transmisión, en lugar accesible al público y mediante un instrumento idóneo, de la obra emitida por radio o televisión, y g) cualquier clase de obras cuando sean objeto de explotación a partir de una producción de "multimedia". Es importante señalar que los términos “pequeños derechos” y “grandes derechos” no corresponden necesariamente a la importancia económica de los derechos respectivos. En muchos países, las sumas recaudadas por la explotación de “pequeños derechos” son muy superiores a las que se recaudan por la utilización de “grandes derechos”.

modos: en vivo, por medio de discos compactos, por emisiones televisivas en directo o diferidas; y pueden ser escuchadas en infinidad de lugares: cafés, bares, restaurantes, hoteles, gimnasios, consultorios, aviones, centros comerciales, etc.

Si bien su consolidación se ha debido a motivos históricos y solidarios, en la actualidad el desarrollo de la administración colectiva en el sector musical, ha sido ulteriormente fomentada por la aparición de la sociedad de la información y la consecuente difusión universal de las obras de este género. Esto ha propiciado, entre otras cosas, la ampliación del concepto de “derechos de interpretación y ejecución” para abarcar también el de radiodifusión y el de comunicación al público en general, por otros medios *vgr.* redes interactivas como Internet. Así, sin perjuicio de lo establecido en el Convenio de Berna¹²³, el artículo 8 del TODA dispone que “los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”.

Retomando este concepto, el contrato tipo de representación recíproca entre entidades administradoras de derechos de interpretación y ejecución pública de la CISAC¹²⁴ establece que el término “interpretaciones o ejecuciones públicas” comprende todos los sonidos e interpretaciones y ejecuciones audibles para el público en cualquier lugar dentro del territorio en que actúa cada una de las sociedades contratantes, por cualquier medio y en cualquier forma, independientemente de que dichos medios ya sean conocidos y utilizados o se descubran ulteriormente y se pongan en utilización durante el plazo de vigencia del presente contrato. La “interpretación o ejecución pública” comprende, en particular, las interpretaciones o ejecuciones realizadas en directo, instrumentales o vocales; utilizando medios mecánicos como las grabaciones fonográficas, alámbricas, cintas y bandas sonoras; mediante procedimientos de proyección, difusión y transmisión, así como cualquier medio de recepción inalámbrico.

En este contexto cabe recordar que, respecto de los derechos de radiodifusión y

¹²³ Artículos 11.1) ii), 11bis.1) i) y ii), 11ter.1) ii), 14.1) ii) y 14 bis.1)

¹²⁴ *Vid.* párrafos 153 a 164 del Segundo Capítulo.

retransmisión simultánea y sin modificaciones de la radiodifusión de las obras, el artículo 11 bis.2 del Convenio de Berna autoriza las licencias no voluntarias en forma de excepción y respecto de las cuales la gestión colectiva ha desempeñado una función primordial. Esta posibilidad ha dado origen a la implantación de un régimen de gestión colectiva obligatorio respecto del ejercicio de este derecho que, hasta hace un par de años, conservaba su carácter exclusivo¹²⁵.

34. Aunque las funciones y características generales de la gestión colectiva serán desarrolladas en los próximos capítulos, una mayor comprensión del sistema de gestión colectiva por excelencia,--el relativo a los derechos interpretación y ejecución--, obliga a adelantar algunas cuestiones. *Grosso modo*, un sistema de gestión colectiva requiere que los compositores y letristas transmitan sus “derechos de interpretación y ejecución” a las entidades autorizadas para administrarlos, bajo las condiciones que los derechos nacionales les impongan y de acuerdo con sus reglamentos o estatutos. De la transmisión de tales derechos, deriva la facultad de la entidad para otorgar autorizaciones o licencias de utilización de las obras comprendidas en su repertorio. En este contexto, los autores no pueden seguir ejerciendo por sí mismos los derechos de interpretación y ejecución transmitidos a la entidad gestora.

Por regla general, las licencias de utilización otorgadas por las entidades de gestión colectiva se limitan a autorizar el uso de las obras protegidas dentro de los límites territoriales del Estado en el que la entidad de gestión está establecida. Sin embargo, las entidades de gestión suelen tener repertorios mundiales lo cual permite a los usuarios comerciales hacer uso de una cantidad infinita de obras musicales de todo género y procedencia. Esto es posible gracias a los acuerdos que las entidades de gestión de distintos países celebran entre sí para “intercambiar” sus repertorios nacionales.

En efecto, es una práctica generalizada que las entidades de gestión colectiva de todo el mundo celebren contratos de representación recíproca¹²⁶ (cuyas cláusulas son

¹²⁵ Por medio del artículo 9 de la Directiva 93/83/CEE sobre radiodifusión vía satélite y la distribución por cable.

¹²⁶ *Vid.* párrafos 140 y ss. del Tercer Capítulo.

generalmente propuestas por los organismos internacionales que coordinan la actuación de las entidades que gestionan cada categoría de derechos), de manera que los entes colectivos puedan otorgar licencias globales para utilizar un repertorio musical mundial a cambio del pago de una tarifa. Finalmente, la entidad lleva a cabo la distribución de las regalías (y en su caso devuelve a la entidad de gestión extranjera las que le correspondan), en base a sistemas de documentación y datos sobre las utilidades efectivas de las obras, deduciendo un porcentaje por concepto de gastos administrativos¹²⁷.

B. Derechos de reproducción.

35. El límite o excepción al derecho de reproducción, conocido como copia privada, y la remuneración compensatoria que grava los soportes, equipos y materiales idóneos para la realización de aquellas copias constituyen dos de los aspectos más controvertidos del Derecho de la propiedad intelectual que han llamado la atención de los autores en los últimos años¹²⁸. Al respecto es de destacar el importante papel que las licencias no voluntarias desempeñan en relación con el derecho de reproducción en general y cuyo desarrollo ha determinado la creación de sistemas de gestión colectiva en este ámbito.

36. Como se sabe, el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción de una obra puede estar sujeto a limitaciones o excepciones bajo el Convenio de Berna. De conformidad con su artículo 9.2 “se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en casos especiales, con tal de que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.” A pesar de que la excepción que alude a los derechos de reproducción mecánica fue plasmada en el artículo 13.1 del Convenio, --que prevé la posibilidad para los países de establecer reservas y condiciones en

¹²⁷ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration....op. cit.*, pp. 39 y ss.

¹²⁸ Sobre la cuestión vid. KOPFF, A., “*The influence....op. cit.*”, pp. 155 y ss.; MARÍN LOPEZ, J., “La copia privada frente a las medidas tecnológicas de protección”, *pe.i.*, núm. 20, 2005, p. 9; CARBAJO CASCÓN, F., “La larga marcha de la compensación equitativa por copia privada. A propósito de la Sentencia (Sala 1a.) del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2005”, *pe.i.*, núm. 22, 2006, pp. 13-62; NGOMBE, L. Y., “Technical Measures of Protection Versus Copy for Private Use: Is the French Legal Saga Over?”, *EIPR*, vol. 29, núm. 2, 2007, pp. 61-65; GEIGER, Ch., “Copyright... *op. cit.*”, pp. 366-373.

relación al derecho exclusivo del autor de una obra musical y del autor de la letra, cuya grabación hubiere sido ya autorizada por los mismos, para autorizar la grabación sonora de dicha obra musical, reconociéndole un derecho de remuneración equitativa--, los problemas derivados de los derechos de reproducción reprográfica nacieron posteriormente. En efecto, la reprografía fue la principal tecnología surgida posteriormente a la revisión del Convenio de Berna, realizada en París en 1971.

37. Las nuevas técnicas de reproducción y el advenimiento de las nuevas tecnologías en general determinó la revisión de conceptos tradicionales sobre propiedad intelectual para adaptarlos a la nueva sociedad de la información, entre ellos, el derecho de reproducción (incluso en su modalidad mecánica). En ese sentido, es indudable que la importancia de las entidades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de reproducción se ha acentuado con la difusión de obras mediante sistemas informáticos.

Tal y como se señaló con anterioridad, la asunción de los compromisos estipulados en los “Tratados de Internet” por parte de la UE y, en particular, las excepciones y limitaciones al derecho de reproducción cristalizaron en la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información. Conforme al artículo 5.2 de la Directiva, los Estados miembros podrán establecer limitaciones o excepciones al derecho de reproducción: “a) en relación con reproducciones sobre papel u otro soporte similar en las que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares...b) en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa...”. La intención del legislador fue redactar un precepto lo suficientemente neutro y amplio para abarcar *cualquier soporte*, englobando así las copias analógicas y digitales. Sin embargo, la doctrina ha señalado las carencias de este artículo por su excesiva rigidez al diseñar una lista cerrada de excepciones y limitaciones, así como por sus deficiencias desde la perspectiva de la aproximación de legislaciones, ya que la mayoría de las limitaciones y excepciones que contempla (incluida la de copia privada) se configuran como facultativas para los

Estados que son libres de incorporarlas o no en sus legislaciones ¹²⁹.

1. Derechos de reproducción mecánica.

38. Al hablar de reproducción mecánica, se hace referencia al derecho exclusivo del autor a autorizar la reproducción de su obra en forma de grabaciones sonoras (fonogramas) y de fijaciones audiovisuales, producidas mecánicamente, en el sentido más amplio del término, con inclusión de los procedimientos electro-acústicos y electrónicos. El derecho de reproducción mecánica más característico y de mayor importancia económica es el que tienen los compositores de obras musicales a autorizar la grabación sonora de sus obras.

39. El funcionamiento de las organizaciones de gestión colectiva de derechos de reproducción mecánica es similar al de las entidades que administran derechos de interpretación y ejecución. De hecho, en algunos países la administración de estos dos tipos de derechos se realiza de manera conjunta por una misma entidad de gestión ¹³⁰. No obstante, es prudente hacer algunas especificaciones al respecto. En primer lugar, se debe enfatizar que la presencia de los sistemas de gestión colectiva en este sector ha

¹²⁹ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La Sentencia del Tribunal de Justicia sobre el cánón por copia privada”, publicado el 22 de octubre de 2010 en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2010/10/la-sentencia-del-tribunal-de-justicia.html>, visitado en noviembre de 2010. Esta circunstancia ha provocado la formulación de algunas cuestiones prejudiciales ante el TJUE *vgr.* la que dio origen a la Sentencia del 21 de octubre de 2010, en el asunto C-467/08, *Padawan c. SGAE* en la que se estableció que “compensación equitativa”, es un concepto autónomo de Derecho de la UE, que debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros que hayan establecido una excepción de copia privada, con independencia de la facultad reconocida a éstos para determinar la forma, las modalidades de financiación y de percepción y la cuantía de dicha compensación equitativa. Además, debe existir una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y el presumible uso de éstos para realizar reproducciones privadas. En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29. En octubre de 2011, se formuló otra cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el artículo 5 apartado 2 de la misma Directiva: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 12 de octubre de 2011, asunto 521/2011, *Amazon.com International Sales Inc. c. otros*, (DOUE de 28 de enero de 2012 C 25/27).

¹³⁰ Tal es el caso de la SGAE en España. En otros países se han firmado organizaciones separadas para la gestión de derechos de reproducción mecánica *vgr.* Sociedad para la Recaudación de Derechos Mecánicos de Obras Musicales (AUSTRO-MECHANA) en Austria. En algunos otros países, las entidades de derechos de interpretación y ejecución y las que se ocupan de derechos de reproducción mecánica forman alianzas estrechas compartiendo algunos elementos de gestión, *vgr. la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique* (SACEM) y la *Société pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique* (SDRM) en Francia.

sido favorecida por el reconocimiento de excepciones o limitaciones al derecho de reproducción de los últimos años pues a raíz de la aparición de nuevos sistemas para la reproducción de obras en disco compacto, cintas, discos, casetes, minidiscos u otras formas de grabación, el control de estas formas de reproducción se ha vuelto impracticable. En segundo lugar, cabe subrayar la función que desempeña la *Bureau International des Sociétés Gerant les Droits D'enregistrement et de Reproduction Mecanique* u Oficina Internacional de Sociedades Administradoras de Derechos de Grabación y Reproducción Mecánica (BIEM)¹³¹, que tiene la tarea específica de negociar contratos tipo con los representantes de la industria fonográfica (la principal contraparte con la que negocia es la *International Federation of the Phonographic Industry* o Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI)¹³²), determinando así las condiciones para la utilización del repertorio de sus organizaciones adheridas por parte de los productores locales de fonogramas. Estos contratos tipo son aplicados por las organizaciones afiliadas a su relación con los productores individuales. Por último, los mecanismos de fijación de tarifas, recaudación y distribución de regalías de los derechos de reproducción mecánica presentan matices que difieren de los parámetros empleados para administrar otros tipos de derechos.

2. Derechos de reproducción reprográfica.

40. Las máquinas fotocopadoras se generalizaron a finales de la década de 1960 y a principios de la de 1970. Su existencia determinó niveles crecientes de fotocopias no autorizadas. Esta situación requería una solución adecuada que se permitiera “legalizar” dicha práctica garantizando, por un lado, el acceso a las obras por parte de los usuarios y, por el otro, recaudar la debida remuneración a los autores y editores.

Ya en una fecha tan temprana como 1955, una decisión de la Corte Federal de Justicia de Alemania estableció que la reproducción de artículos de publicaciones científicas por parte de una empresa industrial destinados a sus empleados, no era un uso que pudiese hacerse sin el consentimiento de los titulares de los derechos de

¹³¹ <http://www.biem.org>. Vid. párrafos 171 a 177 del Segundo Capítulo.

¹³² <http://www.ifpi.org>

autor¹³³. En 1957, se creó en Alemania la sociedad de recaudación VG WORT, como organización de derechos literarios para autores y editores. Mientras que la primera entidad de gestión especializada en el ámbito reprográfico, BONUS, se creó en Suecia en 1973. En septiembre de 2004, existían ya entidades de gestión de derechos reprográficos en cincuenta países.

Actualmente, la industria gráfica y editorial es uno de los sectores culturales más importante en muchos países. Abarca una gran variedad de productos y servicios para el mercado de los consumidores directos y para empresas y profesionales, tanto en formato analógico como digital. Los autores en el ámbito de las industrias gráfica y editorial incluyen escritores de ficción y no ficción, traductores, periodistas, científicos y otros escritores profesionales. Fotógrafos, ilustradores, diseñadores gráficos y otros artistas visuales contribuyen al aspecto y efecto que producen las publicaciones. Sus trabajos llegan al mercado gracias a los editores: libros, boletines, revistas, diarios y otras publicaciones. Los compositores, letristas y editores de música también están involucrados en este sector. La práctica de la fotocopia se extiende a todos los ámbitos de la sociedad y supone la utilización masiva de material impreso.

41. Como respuesta a la necesidad de conceder licencias a gran escala para realizar fotocopias y acceder así a las creaciones científicas y culturales impresas a nivel mundial, los autores y editores han creado organizaciones de derechos de reproducción (RRO) que actúan como intermediarios y facilitan el otorgamiento de las autorizaciones de uso de obras protegidas. La principal tarea de una RRO es el suministro de licencias de derechos de reproducción (generalmente licencias de fotocopiado) en nombre de sus titulares.

Por lo general, son las legislaciones nacionales las que definen los métodos y condiciones para la concesión de estas licencias. En los contratos de licencia celebrados entre las RRO y los usuarios, se plasman las principales obligaciones del licenciatario: pagar e informar *vgr.* el volumen de fotocopias o el género de obras fotocopias. Las RRO tienen sus propios sistemas de obtención de datos. Como en el resto de los

¹³³ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration....op. cit.*, p. 74.

sistemas de gestión colectiva, en la reprografía, la información sobre la utilización de las obras es relevante para determinar los métodos de distribución de la remuneración de los autores. Los límites de la copia varían de país en país. Las estructuras tarifarias típicas son las de un precio por página y un precio por estudiante o empleado y las tarifas normalmente difieren en función de la categoría del usuario, *vgr.* educación, administración pública o negocios. Con independencia de cuál sea el método de distribución, el objetivo es el mismo: distribuir la remuneración de la recaudación del canon por licencia entre aquellos cuyas obras han sido copiadas. El propósito es maximizar la distribución a los titulares de los derechos, minimizando los costos y manteniendo una precisión suficiente¹³⁴.

La Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción o *International Federation of Reproduction Rights Organisations* (IFFRO)¹³⁵ constituye el vínculo entre todas las RRO nacionales e internacionales.

C. Derechos sobre obras dramáticas.

42. La gestión colectiva de los derechos sobre las obras dramáticas o “grandes derechos” es el ejemplo más característico de la gestión colectiva parcial. Su exponente más representativo y especializado es la *Société des auteurs et compositeurs dramatiques* (SACD)¹³⁶ de Francia¹³⁷. El funcionamiento de esta entidad está basado en tres elementos principales: los contratos generales, los contratos especiales y la recaudación y distribución de las regalías recaudadas sobre la base de éstos últimos.

En un primer momento, la entidad negocia contratos generales con las organizaciones que representan a los teatros. Estos acuerdos contienen cláusulas con las condiciones mínimas que deben cumplirse y la tasa básica de las regalías. En contraste, los contratos especiales se conciertan teatro por teatro y obra por obra, sobre la base de

¹³⁴ *Vid.* OMPI/IFRRO, KOSKIENEN-OLSSON, T., “La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía”, 2005, publicación núm. 924(S), p. 46.

¹³⁵ *Vid.* párrafos 165 a 170 del Segundo Capítulo.

¹³⁶ <http://www.sacd.fr>

¹³⁷ Para una visión detallada de las entidades de gestión francesas, *vid.* PIASKOWSKI, N., “Collective Management in France”, en *Collective Management of Copyright...op. cit.*, pp. 154-192.

las condiciones mínimas aplicadas en el contrato general. A diferencia de las entidades de derechos de interpretación y ejecución musical, (a quienes los autores ceden sus derechos para poder autorizar la utilización de sus obras sin consulta especial con los autores), la nota característica de este tipo de gestión es que se requiere el consentimiento individualizado de los autores para cada contrato especial. En estos casos, la entidad actúa como un representante. Para los teatros de aficionados, el sistema es menos complejo, pues en estos casos se invita a los autores a ceder a la entidad el derecho de autorización sobre las interpretaciones o ejecuciones por medio de un contrato general celebrado con los representantes de los teatros de aficionados.

Por último, después de una regular inspección de las interpretaciones y ejecuciones teatrales y la recaudación de regalías, se procede a la distribución de las mismas, en los términos que los estatutos de las entidades de gestión lo prevén¹³⁸.

D. Derechos del *droit de suite*.

43. El *droit de suite* es el derecho que tiene un autor y, después de su muerte, sus herederos, a percibir un derecho, --generalmente un porcentaje del precio y, a veces, del aumento del valor de las reventas en subasta pública o mediante la intervención de un comerciante--, de una obra de artes plásticas¹³⁹. El también llamado derecho de participación, está consagrado en el artículo 14^{ter} del Convenio de Berna. Sin embargo, como consecuencia de la resistencia al reconocimiento de este derecho, fue establecido como *opcional* para los Estados miembros y aplicable bajo *condición de reciprocidad* --una de las *excepciones al trato nacional*--. La reciprocidad requerida por el artículo 14^{ter} es una reciprocidad material: “requiere que la ley extranjera otorgue a las obras originadas en el propio Estado, una protección *básicamente equivalente* a la que concede la ley de este último”¹⁴⁰.

¹³⁸ En el ámbito español, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)¹³⁸ es la entidad encargada de administrar conjuntamente los derechos de interpretación y ejecución musical, los derechos de reproducción mecánica y los derechos sobre las obras dramáticas.

¹³⁹ Vid. COLOMBET, C., *Grandes principios del derecho de autor y de los derechos conexos en el mundo: estudio de Derecho Comparado*, UNESCO/CINDOC, Madrid, 1997, p. 91.

¹⁴⁰ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor....op. cit.*, p. 597.

El derecho de los artistas a una participación porcentual en las ganancias de la reventa de sus obras en el mercado del arte se refiere no sólo a los originales de pinturas y esculturas, sino también a las obras creadas mediante técnicas de reproducción clásicas (tipografía, huecograbado) y técnicas de impresión modernas (serigrafía, impresión, offset, etc.). En los últimos años, las obras fotográficas, al menos las fotografías de carácter artístico, se han incluido en la definición de obras de arte en sentido literal como objetos del mercado del arte¹⁴¹.

44. En la UE, la falta de reconocimiento de este derecho por parte de varios Estados miembros y la disparidad de los regímenes nacionales que lo reconocían, motivó la elaboración de la Directiva 2001/84/CE relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original¹⁴².

Por lo general, el derecho de participación sólo se aplica a las ventas en subasta pública y a las ventas por intermediación de negociantes. Los artículos 1.2 y 1.3 de la Directiva, establecen que este derecho abarca todos los actos de reventa en los que participen vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte tales como salas de ventas, galerías de arte y en general, cualquier marchante de obras de arte; sin embargo, los Estados miembros pueden disponer que el derecho no se aplique a reventas en las cuales el vendedor ha adquirido la obra directamente del autor hace menos de tres años antes de dicha reventa, y cuando el precio de reventa no supere los 10.000 euros. En la gran mayoría de las legislaciones de los países establecen la obligación del vendedor de pagar la regalía. Como se ha apuntado con anterioridad, la Directiva 2001/84/CE ha sido transpuesta al Derecho español por medio de la Ley 3/2008 de 23 de diciembre en la que se ha determinado la gestión colectiva voluntaria

¹⁴¹ La protección otorgada por los derechos de autor a las fotografías, y en particular la de los retratos fotográficos ha sido reafirmada a raíz de la Sentencia del TJUE de 1 de diciembre de 2011 en el asunto C-145/10, *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH y otros* en la que el Tribunal sostuvo que: "... un retrato fotográfico puede ser protegido por derechos de autor... siempre que sea una creación intelectual del autor que refleje su personalidad y que se manifieste por las decisiones libres y creativas del mismo al realizarlo... su protección no es inferior a aquélla de que goza cualquier otra obra, incluidas las obras fotográficas. *Vid.* apartado 99.

¹⁴² Sobre el desarrollo del *droit de suite* en Europa, *vid.* ORTEGA DOMÉNECH, J., "El resurgimiento europeo del "droit de suite" o derecho de participación en la reventa de obra plástica", en *Anuario de propiedad intelectual*, ROGEL VIDE, C., (Coord.), Reus, Madrid, 2002, pp. 253-334. En el contexto español, *vid.* BERCOVITZ ALVAREZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Madrid, Tecnos, 1997; VICENTE DOMINGO, E., *El droit de suite de los artistas plásticos*, Madrid, Reus, 2007.

de este derecho.

45. Los problemas prácticos que se derivan del reconocimiento de este derecho (tales como la información que se requiere acerca de las reventas de obras de arte) han sido combatidos con el desarrollo de sistemas de gestión colectiva. En este contexto se requiere que, las galerías y los comerciantes de obras de arte proporcionen a la entidad de gestión la información necesaria relativa a la obra, *vgr.* nombre del autor, título de la obra y precio de la reventa. En España, por ejemplo, la LPI impone a los subastadores o titulares de establecimientos mercantiles que hayan intervenido en la reventa de una obra, la obligación de notificar tal venta a la entidad de gestión encargada de administrar este derecho o al autor o sus derechohabientes en el plazo de dos meses y deben, además, facilitar la documentación necesaria para la práctica de la correspondiente liquidación¹⁴³.

Es importante anotar que las nuevas tecnologías han incidido notablemente en la gestión de este tipo de derecho ya que es cada vez más frecuente que las obras de arte se subasten en *Internet*. En este sentido, la cooperación internacional entre organismos especializados en la administración *del droit de suite* es indispensable para controlar el respeto efectivo del mismo.

E. Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.

46. Por su naturaleza, los derechos de remuneración que corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas solo puede hacerse efectivo a través de la gestión colectiva. Tal y como señala Ficsor, existe un ámbito específico de los derechos conexos en que la gestión colectiva resulta indispensable: se trata de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes y los productores respecto de la radiodifusión y la comunicación al público de fonogramas. Se recalca “específico” porque hay otros derechos a los que se aplica la gestión colectiva y en los cuales están interesados los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, como

¹⁴³ *Vid.* art. 24.4 de la LPI.

por ejemplo, los derechos de retransmisión por cable y la copia privada y otros derechos remuneratorios dispuestos por la Directiva Comunitaria 92/100/CEE sobre derecho de alquiler y préstamo (ahora y en adelante Directiva 2006/115/CE), pero en esos casos también están interesados los autores¹⁴⁴.

El artículo 12 de la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, de 1961¹⁴⁵ establece: “cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración”. El artículo no establece un derecho exclusivo respecto de la radiodifusión y comunicación al público, sino únicamente un derecho a remuneración equitativa¹⁴⁶ y conforme al mismo, los Estados son libres de conceder tal derecho únicamente a los artistas intérpretes o ejecutantes, o únicamente a los productores de fonogramas, o a unos y otros, o bien conceder esos derechos sólo a una de esas dos categorías pero con la obligación de compartirlos con la otra. El TOIEF ha introducido algunos cambios al respecto. El de mayor importancia consiste en que, de acuerdo con su artículo 15.1), las partes contratantes deben conceder el derecho a una remuneración única tanto a los intérpretes y ejecutantes como a los productores de fonogramas. Esto es, las partes contratantes no pueden conceder dicho derecho tan sólo a una de las dos categorías, como en virtud de la Convención de Roma. El Tratado también ha extendido el alcance de la aplicación de este derecho de remuneración desde tres puntos de vista: a) ampliando el concepto de fonogramas publicados con fines comerciales¹⁴⁷; b) extendiendo la definición de “artistas intérpretes o ejecutantes” también a quienes

¹⁴⁴ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration....op. cit.*, pp. 84-85.

¹⁴⁵ Ratificada por España el día 2 de agosto de 1991, (BOE núm. 273, de 14 de noviembre de 1991).

¹⁴⁶ Sin embargo, los países parte en la Convención son libres de conceder derechos exclusivos en esta materia.

¹⁴⁷ Conforme al artículo 15. 4 del TOIEF “A los fines de este Artículo, los fonogramas puestos a disposición del público, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, serán considerados como si se hubiesen publicado con fines comerciales”.

interpreten o ejecuten expresiones de folclore¹⁴⁸; c) y ampliando las definiciones de “fonograma” y de “productor de fonograma”¹⁴⁹.

47. Los derechos de remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas respecto de la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones es de naturaleza similar, desde el punto de vista práctico, a la de los llamados “derechos de interpretación y ejecución”. De ello se deduce que también estos derechos puedan ejercitarse únicamente mediante un sistema de gestión colectiva.

En el ámbito internacional, la Federación Internacional de Músicos (FIM)¹⁵⁰, la Federación Internacional de Actores (FIA)¹⁵¹ y la IFPI, son las organizaciones encargadas de fomentar la cooperación en el campo de la gestión colectiva de estos derechos.

F. Derechos de retransmisión por cable de programas radiodifundidos.

48. Existen dos tipos básicos de programas transmitidos por cable, el primero comprende los programas originales transmitidos por cable y el segundo se refiere a la transmisión simultánea y sin cambios de programas radiodifundidos. El derecho exclusivo de los autores a autorizar la transmisión simultánea y sin cambios de sus obras radiodifundidas está prevista en el artículo 11*bis*.1, 2º del Convenio de Berna¹⁵². Su apartado siguiente (.2) otorga a los Estados parte la posibilidad de establecer las condiciones en que este derecho exclusivo puede ser ejercitado siempre y cuando se

¹⁴⁸ Según el artículo 2 a) del Tratado: son “artistas intérpretes o ejecutantes”, todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore.

¹⁴⁹ El artículo 2 d) del TOIEF establece que por “productor de fonogramas”, debe entenderse “la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos”. Por su parte, el apartado b) del mismo artículo dispone que “fonograma”, es “toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual”.

¹⁵⁰ <http://www.fim-musicians.com>

¹⁵¹ <http://www.fia-actors.com>

¹⁵² “Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar:...toda comunicación pública por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen...”

garantice la integridad del derecho moral del autor y el derecho a obtener una remuneración equitativa. Los problemas jurídicos y prácticos que han generado este último tipo de programas ha sido resuelto principalmente con el desarrollo de licencias no voluntarias y sistemas de gestión colectiva.

49. En el ámbito europeo de acuerdo con la Directiva 93/83/CE sobre radiodifusión vía satélite y distribución por cable, los Estados miembros deben garantizar que el derecho que asiste a los titulares de derechos de prohibir o autorizar la distribución por cable de una emisión, sólo pueda ejercerse a través de entidades de gestión¹⁵³.

Mientras que las empresas que realizan la radiodifusión de programas originales están en condiciones de solicitar autorizaciones individuales por parte de los titulares de derechos, las empresas que transmiten por cable programas radiodifundidos no pueden hacer lo mismo ya que la cantidad de obras audiovisuales que integran los repertorios cuya transmisión se autoriza es difícil de calcular. Por esta razón acuden a las entidades de gestión para obtener las autorizaciones respectivas. La variedad de titulares de derechos cuyos derechos que se ven involucrados en la retransmisión por cable, (autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas, productores de obras audiovisuales, organizaciones de radiodifusión) complica el proceso de concesión de autorizaciones individuales.

50. Desde 1970, la CISAC, la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF)¹⁵⁴ y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)¹⁵⁵ adoptaron una declaración conjunta sobre los principios básicos de este sistema de gestión colectiva. Más tarde, estas organizaciones, en colaboración con la Alianza Internacional de Distribución por Cable (AID), elaboraron un contrato tipo con la misma finalidad. El camino hacia una gestión colectiva viable de los derechos afectados por las retransmisiones por cable de programas radiodifundidos se concretó con la fundación de la Asociación de Gestión Internacional Colectiva de Obras

¹⁵³ Vid. art. 9.1 de Directiva 93/83/CEE sobre radiodifusión vía satélite y la distribución por cable.

¹⁵⁴ <http://www.fiapf.org>

¹⁵⁵ <http://www.ebu.ch>

Audiovisuales (AGICOA)¹⁵⁶, que trabaja a escala internacional en estrecha colaboración con sus organizaciones nacionales asociadas y cuyas tareas principales son la negociación sobre la retransmisión por cable de obras audiovisuales de su repertorio y la distribución de las cantidades recaudadas entre los titulares¹⁵⁷.

IV. LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN COLECTIVA.

51. En los últimos años, el derecho de autor ha superado los confines tradicionales de las obras literarias y artísticas para extenderse a nuevos sectores como los programas de ordenador y bases de datos. Al mismo tiempo, el proceso de internacionalización de la economía se ha extendido a la industria cultural¹⁵⁸. Esto ha provocado que el equilibrio tradicional entre las diferentes categorías de intereses que son regulados por las legislaciones de derechos de autor estén siendo seriamente minadas por dos factores principalmente, la economía y la tecnología¹⁵⁹.

Se dice repetidamente que el veloz desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha tenido un enorme impacto sobre los derechos de autor¹⁶⁰ en la medida en que ha generado una permanente demanda de nuevos mecanismos de protección y adaptación de los derechos existentes. Al respecto, hay quien recuerda desde una perspectiva histórica que, a medida que una nueva forma de diseminación de obras era inventada -- radio, televisión, cable, satélite, etc.--, el derecho de autor había sido empleado para regular y organizar los mercados. Con la llegada de Internet, esta situación ha cambiado. La innovación tecnológica más importante para la explotación de obras protegidas, ha hecho que el derecho de autor, a diferencia del pasado, se emplee ahora para restringir el acceso al mercado de las obras protegidas y ya no para organizarlo¹⁶¹. La inundación de archivos musicales en las primeras redes *peer-to-peer* y el repentino colapso de

¹⁵⁶ <http://www.agicoa.org>

¹⁵⁷ Sobre el argumento, vid. MICHINEL ALVAREZ, M., *La radiodifusión vía satélite en la regulación española de derecho de autor internacional*, Granada, Comares, 1998.

¹⁵⁸ Vid. UBERTAZZI, L. C., "Diritto d'autore, cinematografia ed emittenti televisive", *Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa, Saggi di diritto commerciale*, vol. I, tomo III, Milán, Giuffrè, 1999, p. 1412.

¹⁵⁹ Vid. GEIGER, Ch., "Copyright... *op. cit.* p. 368.

¹⁶⁰ Vid. SMITH, B. L., "The third industrial revolution: law and policy for the internet", *R. des C.*, vol. 282, 2000, p. 268.

¹⁶¹ Vid. GERVAIS, D., "The Changing Role*op. cit.*, p. 8.

Napster testimonian esta nueva tendencia social¹⁶². En este sentido, algunos opinan que no ha sido la tecnología en sí la que ha requerido una intervención regulatoria, sino que ésta se ha debido a la necesidad de contener la reacción que los mercados han tenido frente a las nuevas tecnologías¹⁶³. Si bien los motivos pueden ser varios (la tecnología, la economía globalizada, reacción de mercados o los procesos de integración), el resultado ha sido uno solo: el funcionamiento del esquema clásico de la relación entre el titular de un derecho de autor y el usuario ha cambiado radicalmente. Los derechos de autor y su gestión colectiva han evolucionado.

52. Es un hecho que lo largo de su existencia, los derechos de autor se han enfrentado siempre al reto de las innovaciones tecnológicas. Sin embargo el notable impacto de Internet y, en general, las tecnologías que ha traído aparejada la era de la información han sido el último peldaño de la evolución de los derechos intelectuales¹⁶⁴. De manera particular, la industria de la música ha sido el sector en donde la explotación de obras protegidas ha tenido un mayor impacto¹⁶⁵. La posibilidad de intercambiar archivos musicales en la Red o adquirir el último éxito musical en una tienda *online*, son tan solo dos ejemplos de las múltiples actividades que es posible realizar con un simple “*click del mouse*” y que constituyen nuevas formas de explotación de obras protegidas. Si bien las tecnologías digitales han dado origen a nuevas posibilidades de utilización, explotación y disfrute de creaciones artísticas, al mismo tiempo han constituido potenciales herramientas de abuso y transgresión de los derechos intelectuales.

La era de la información, constituye un reto particularmente importante para las

¹⁶² Sobre la aparición de las redes *peer-to-peer* vid. LASARTE ÁLVAREZ, C., “Comunicaciones electrónicas peer-to-peer (P2P) versus derechos de autor”, *Diario La Ley*, año XXIX, núm. 6951, 22 de mayo de 2008; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado de Internet*, Civitas, Madrid, 2011, pp.74 y ss.

¹⁶³ Vid. KUR, A., “A New Framework for Intellectual Property Rights - Horizontal Issues”, *IIC*, vol. 35, núm 1, 2004, pp. 7-8. Comparte esta opinión Montagnani al afirmar que “probablemente atendiendo a cómo el mercado ha por un lado condicionado y, por el otro, recibido la interacción entre derecho de autor y tecnología, se pueden identificar las líneas evolutivas de estos fenómenos”. Vid. MONTAGNANI, M. L., “Dal peer-to-peer ai sistemi di digital rights management: primi appunti sul melting pot della distribuzione online”, *Il Diritto di autore*, año LXXVIII, núm. 1, enero-marzo 2007, pp. 1-2.

¹⁶⁴ Vid. GILLIÉRON, P., “Collecting *op. cit.*”, p. 940

¹⁶⁵ Sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado español de la música, vid. GRACIANO REGALADO, J. C., “Propiedad intelectual, subsector musical e internet: problemas actuales y algunas consideraciones de futuro”, *Diario La Ley*, núm. 7209, año XXX, 2 de julio de 2009.

entidades de gestión colectiva. Ahora más que nunca es el momento de demostrar que en las nuevas tecnologías ha encontrado su mejor aliado y no su peor enemigo. Para poner freno a las teorías de quienes afirman que las herramientas tecnológicas representan el resurgimiento de la gestión individual (y la consecuente desaparición de la gestión colectiva) las entidades de gestión colectiva deberán demostrar que son instrumentos que les permiten perfeccionar sus “consolidados” sistemas de control de obras, de recaudación y distribución de regalías.

53. Por otro lado, la eliminación de barreras territoriales y la creación de mercados comunes, ha sido otro factor desencadenante de la evolución del derecho de autor¹⁶⁶. Las nuevas tendencias legislativas que optan por favorecer la apertura de los mercados y al mismo tiempo facilitan el tráfico de productos culturales, se han convertido en el examinador más riguroso de la bondad del sistema de gestión colectiva.

En efecto, la concentración de repertorios mundiales de obras en manos de entidades nacionales monopolistas (y que, por lo general, tienen facultades de fijar tarifas y gastos de administración unilateralmente), ha suscitado serios cuestionamientos por parte del Derecho de la Competencia sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión colectiva. Así, las entidades de gestión se han situado como protagonistas de procesos legales que cuestionan sus funciones económicas en los ámbitos nacionales y europeo¹⁶⁷. Esta situación, aunada a la intensificación que el tráfico cultural está experimentando en la Europa unida favorecido por el proceso de integración, ha despertado el interés de las instituciones comunitarias por redimensionar la posición de las entidades de gestión como instrumentos clave en el tráfico de bienes inmateriales en el Mercado Interior y como cimiento las identidades culturales de los Estados miembros.

A. La gestión colectiva y la era digital.

54. Los tiempos actuales se caracterizan por la marcada interdependencia

¹⁶⁶ Vid. SMITH, B. L., “*The third....op. cit.*”, p. 280.

¹⁶⁷ Vid. HERNÁNDEZ ARROYO, P., “La gestión colectiva de los derechos y la competencia”, *La Ley*, año II, núm. 4, de 14 de diciembre de 2006.

internacional de las economías, resultado de la globalización de las tecnologías y de la información. Ni países, ni empresas, ni individuos han quedado excluidos del desarrollo tecnológico. En el ámbito de la protección de los derechos de autor, la era digital es una realidad acompañada de potenciales ventajas y riesgos.

Con las nuevas tecnologías nace la llamada sociedad de la información. Ésta es considerada un modelo de infraestructura global pues envía la información de una parte del mundo a otra en tiempo real y está al alcance de todo aquél que disponga de un ordenador conectado a Internet. Se trata de un modelo que no sustituye sino que respalda a los tradicionales. Ricolfi resume en tres expresiones el impacto que la era digital ha acarreado a los derechos de autor y, en particular, a la gestión colectiva: “en cualquier lugar”, “en cualquier momento” y “perfecto”. Así, mientras la radio y la televisión tienen un alcance limitado territorialmente, el acceso a la Red es posible desde cualquier parte del mundo, los usuarios tienen la posibilidad de acceder a los más variados contenidos en el momento que lo deseen y, además, pueden obtener copias perfectas, idénticas al original de dichos contenidos¹⁶⁸.

55. En efecto, por medio de las tecnologías digitales es posible almacenar, reproducir o conducir la información mediante un sistema de numeración binaria. Cualquier información es susceptible de ser digitalizada. En este contexto, el aspecto más delicado con el que se han enfrentado los derechos de autor ha sido la digitalización de obras. En la actualidad las obras “protegidas” se digitalizan, se cargan, se descargan, se copian y se distribuyen en la Red en cualquier parte del mundo. Las nuevas tecnologías han alterado radicalmente los modos en que las obras se crean, se almacenan, se distribuyen y se reproducen¹⁶⁹. Al mismo tiempo han proporcionado un fácil, rápido y económico acceso a las obras protegidas, haciendo posible su idéntica reproducción de modo que las copias difícilmente se pueden distinguir de sus originales. La tecnología digital ha significado la aparición de nuevas formas de negociar, dando acceso tanto a titulares como a usuarios comerciales, a un nuevo mercado en línea.

¹⁶⁸ Vid. RICOLFI, M., “Individual and collective management of copyright in a digital environment”, en *Copyright Law: A Handbook...op. cit.*, pp. 286-287.

¹⁶⁹ Sobre algunos efectos que la digitalización de obras ha generado en el ámbito de la propiedad intelectual vid. PENNISI, R., “Gli utilizzatori”, *AIDA*, vol. XIV, 2005, pp. 191 y ss.

Si bien es cierto que la “desmaterialización” de las obras puede ser considerada una ágil forma de explotación, también lo es que a través de ella, aparecen numerosas y fáciles formas de manipulación y alteración de las mismas de manera que los derechos intelectuales se convierten día a día en blanco de violaciones ya que cualquier texto, imagen u obra musical puede ser convertido a formato digital y puesto a disposición de cualquier persona que tenga una conexión a Internet¹⁷⁰.

56. La era digital, sin embargo, ofrece la posibilidad a los titulares de derechos de administrar sus obras de manera individual, o bien combinar los efectos positivos de la administración individual y de la gestión colectiva¹⁷¹. La infraestructura de la tecnología digital y de las telecomunicaciones hace posible que los servicios de gestión colectiva puedan funcionar en línea. De este modo, los titulares de los derechos pueden insertar sus obras en una base de datos, es decir, en un entorno virtual de venta de derechos. Los usuarios pueden consultar la disponibilidad de obras y descubrir qué usos están autorizados, incluyendo las condiciones para cada tipo de uso y, además, tienen la posibilidad de comprar la licencia en línea sin intervención humana, en principio, durante veinticuatro horas al día. En España, por ejemplo, todas las entidades de gestión colectiva tienen un portal de Internet en el que se pueden consultar el elenco de los servicios que cada una de ellas ofrece.

En principio los titulares se mostraban reticentes a digitalizar sus obras por los riesgos que comporta, sin embargo, poco a poco se han familiarizado con la idea de que sus obras viajen a través de la Red, a condición de que sean seriamente tuteladas cuando se insertan en el espacio digital¹⁷². En este sentido, los titulares han cobrado conciencia de que uno de los modos más eficaces y seguros de controlar y tutelar sus creaciones en el ámbito digital, es recurriendo a la gestión colectiva. Por su parte, usuarios

¹⁷⁰ Vid. DAVIES, G., “Technical Solutions to Controlling Copyright on the Internet”, en *TV, Internet e new trends di diritti d'autore e connessi*, UBERTAZZI, L. C., (Coord.), AIDA, núm. 7, Milán, 2003, p. 72.

¹⁷¹ Por ejemplo, las entidades de gestión pueden funcionar como agentes de los titulares y establecer servicios que tomen debida cuenta de la naturaleza individual de los derechos de los autores. En este caso los titulares podrían intervenir de manera más directa en la administración de sus obras, en la fijación de las tarifas de utilización de sus obras y decidir las condiciones dentro de ciertos parámetros.

¹⁷² Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...op. cit.*, p. 615.

acostumbrados cada vez más a gozar de servicios en línea “a la carta”, han favorecido aquellos portales virtuales que ofrecen un acceso más rápido a todo tipo de obras (textos, archivos musicales, vídeos, fotografías, etc.) y donde es posible hacer uso de ellas en los modos más variados (copiándolas, imprimiéndolas, transfiriéndolas a otro ordenador, fijándolas en un soporte, etc.). En pocas palabras, las nuevas tecnologías facilitan la explotación de obras pero al mismo tiempo constituyen su principal instrumento de vulneración¹⁷³.

En este orden de ideas, las principales preocupaciones que la sociedad de la información genera en el ámbito de la propiedad intelectual son, en primer lugar, que en el ambiente digital las posibilidades de control de las obras protegidas por parte de sus titulares se vean notablemente disminuidas por lo que se teme que los incentivos que estimulan la producción cultural puedan debilitarse provocando su considerable disminución. El segundo aspecto que se debe valorar es el riesgo de dejar lagunas jurídicas, especialmente en lo que concierne a los espacios (para potenciales usos no permitidos) que se les dejaría a los usuarios en general respecto de las obras protegidas. La ausencia de legislación efectiva puede dar lugar a la aparición de grupos de consumidores no habituados a pagar regalías y convencidos de que los bienes culturales que circulan en la Red no están protegidos por los derechos de autor. La aceptación tácita de estos grupos podría significar su fortalecimiento económico y político¹⁷⁴.

A este respecto, el papel que la gestión colectiva desempeña en el nuevo entorno digital resulta clave ya que los organismos de gestión son, en primer lugar, los intermediarios en grado de tutelar y proteger --en el sentido más amplio de la palabra-- los derechos intelectuales administrados y, además, organismos con la capacidad de proporcionar un servicio eficiente, económico y seguro para los “consumidores” de las obras protegidas.

¹⁷³ Chapman y Caunt ilustran esta situación de la siguiente manera: “*The main tension is between the media industry’s desire to control their rights and the public’s ever increasing desire for on-demand content. Consumers no longer want their viewing or listening habits controlled by major broadcasters: they want fast and instant access to every kind of media when it is convenient to them. The media industry must be in a position to offer such a service but it will be reluctant to do so unless it is satisfied that it can retain control over their rights.*” Vid. CHAPMAN, S., y CAUNT, D., “A big umbrella. DRM: not just a copyright prevention method”, Copyright World, núm. 158, 2006, pp. 23-24.

¹⁷⁴ Vid. BENTLY, L. y BURRELL, R., “Copyright and the Information..... *op. cit.*, pp. 1203-1205.

1. Las medidas tecnológicas de protección y los sistemas digitales de gestión de derechos.

57. El entorno digital tiene un efecto paradójico. Por un lado, los usuarios pueden obtener innumerables copias perfectas de las obras y comunicarlas a miles de otros usuarios pero, por el otro, los propietarios de los derechos están en mejor posición que en el contexto analógico para dictar las condiciones de utilización de sus obras ya que los métodos de encriptación y otras técnicas similares les permiten controlar con mayor eficacia el uso que se hace de sus obras. Algunas de esas técnicas pueden traer consigo el bloqueo total del acceso a las obras, mientras que otras, permiten a los propietarios de derechos vigilar el uso concreto que una persona hace de una obra protegida con relativa facilidad. Además, el entorno digital favorece la celebración de contratos gracias a su estructura y su naturaleza interactivas. Se estima, por consiguiente, que los contratos constituyen una solución expedita para la determinación de las condiciones de utilización del material protegido en el entorno de red digital. El empleo de MTP, conjuntamente con acuerdos contractuales para precisar los términos y condiciones de utilización del material protegido, se alienta vigorosamente¹⁷⁵.

58. Desde una perspectiva internacional, los Tratados de Internet impusieron a los Estados la obligación de proporcionar “protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las *medidas tecnológicas efectivas* que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la ley”¹⁷⁶. En esta misma línea se pronuncia el TOIEF¹⁷⁷.

¹⁷⁵ Vid. GUIBAULT, L., “Naturaleza y alcance de las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en relación con las misiones de interés general de la transmisión del conocimiento: sus perspectivas de adaptación al entorno digital”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, octubre-diciembre, 2003, pp. 39-40.

¹⁷⁶ Vid. art. 11 del TODA.

¹⁷⁷ Vid. art. 18 del TOIEF. En contraste, en el marco de las negociaciones para la elaboración del Tratado OMPI sobre la protección de los organismos de radiodifusión, una de las cuestiones concretas sobre las que existe una mayor divergencia de opiniones es precisamente la de las disposiciones sobre las obligaciones relativas a las medidas tecnológicas: “Los que defienden estas disposiciones aducen que la protección de las medidas tecnológicas es indispensable y de hecho es una de las cláusulas de valor añadido por las que es necesaria la elaboración de un Tratado completamente nuevo. En las propuestas que han presentado no figura ni la obligación ni el mandato de que los organismos de radiodifusión

En la UE, la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información, se ha encargado de prever algunas obligaciones de los Estados miembros relativas a los mecanismos tecnológicos de protección de los derechos intelectuales¹⁷⁸. En particular, el artículo 6 obliga a los Estados miembros a establecer “una protección jurídica adecuada contra la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva, cometida por una persona a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saber, que persigue ese objetivo”¹⁷⁹.

59. Con la finalidad de tutelar los derechos de autor en el ambiente digital, los instrumentos jurídicos hacen referencia al empleo de *medidas tecnológicas efectivas*. Jurídicamente hablando, tales herramientas de ayuda son las MTP. La Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información las define como “toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor establecidos por la ley o el derecho *sui generis*...”¹⁸⁰. El término MTP con frecuencia se refiere a las medidas tecnológicas que son empleadas para bloquear los accesos no autorizados de datos. Un típico ejemplo es la criptografía¹⁸¹ de datos la cual

utilicen medidas tecnológicas. Las disposiciones sólo serían de aplicación en los casos en que se utilizasen esas medidas. Otras delegaciones se oponen en cambio a que se incluyan en el Tratado tales disposiciones y consideran, entre otras cosas, que la protección de las medidas tecnológicas podría afectar a la posibilidad del público en general de acceder a información que ya forma parte del dominio público. Incluso si no existiera el mandato de emplear medidas tecnológicas, las disposiciones legislativas sobre tales medidas podrían dar lugar a un amplio uso *de facto* de las mismas, lo que acarrearía dificultades injustificadas para acceder a las emisiones. No se ha alcanzado un consenso sobre las disposiciones relativas a las obligaciones relacionadas con la información de la gestión de los derechos.” *Vid.* apartado 32 y 33 del Documento oficioso sobre el Tratado de la OMPI sobre la protección de los organismos de radiodifusión, *del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Decimoséptima sesión, Ginebra, 3 a 7 de noviembre de 2008, SCCR/17/INF/1. Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109212

¹⁷⁸ Para un análisis crítico de la protección jurídica de las MTP y sus repercusiones prácticas vid. KOELMAN, K., “A hard nut to crack: the protection of technological measures”, *EIPR*, vol. 22, núm. 6, pp. 272-288; HUGENHOLTZ, B. *et al.*, “The Future of Levies in a Digital Environment”, *Ivir*, Amsterdam, marzo de 2003, disponible en <http://www.ivir.nl/publications/intellectual-property.html>, visitado en septiembre de 2006.

¹⁷⁹ *Vid.* art. 6.1 de la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información.

¹⁸⁰ *Ibid.* art. 6.3.

¹⁸¹ La criptografía es el arte o ciencia de cifrar y descifrar información utilizando técnicas que hagan posible el intercambio de mensajes de manera segura que sólo puedan ser leídos por las personas a quienes van dirigidos. La finalidad de la criptografía es, en primer lugar, garantizar el secreto en la comunicación entre dos entidades (personas, organizaciones, etc.) y, en segundo lugar, asegurar que la

se vuelve accesible únicamente en combinación con una clave de descifrado, en este detalle radica la protección ya que la copia de un archivo codificado de esta manera, es inútil si no se posee la clave para descifrarlo.

Las MTP pueden ser utilizadas: a) para controlar el acceso a obras o prestaciones que típicamente se instalan en el ordenador servidor, --con frecuencia a través de claves de acceso--, o en relación con datos concretos, que son protegidos a través de las técnicas de cifrado; b) para establecer controles de autenticidad y de marcado de las creaciones por medio de la inserción de instrucciones o señales específicas que garantizan su identificación y autenticidad *vgr.* los sellos de agua; c) para prevenir o restringir la reproducción del contenido protegido, *vgr.* permitiendo un número limitado de copias o autorizando la utilización de un programa de demostración únicamente durante un periodo limitado de tiempo¹⁸².

Gracias a las MTP, todas las posibles utilidades de una obra, se vuelven imposibles para los usuarios no autorizados. En pocas palabras, la finalidad principal de las MTP es impedir o limitar, en el entorno de red digital, el acceso sin autorización a las obras protegidas por el derecho de autor o su uso no autorizado. En suma, la eficacia y seguridad de un sistema digital de gestión colectiva *online* depende, en gran medida, de la incorporación de tecnologías digitales que garanticen el legal uso de los repertorios digitales de las entidades.

60. La respuesta adoptada a nivel legislativo para tratar de restablecer el equilibrio entre tecnología y derechos de autor¹⁸³ que el advenimiento de la era digital e Internet había alterado, ha conducido a la adopción de sistemas predeterminados de distribución de contenidos y a un régimen de sobreprotección de las obras digitales que

información que se envía es auténtica en un doble sentido: que el remitente sea realmente quien dice ser y que el contenido del mensaje enviado, habitualmente denominado criptograma, no haya sido modificado en su tránsito. Una de las ramas de la criptografía que más ha revolucionado el panorama actual de las tecnologías informáticas es el de la firma digital: tecnología que busca asociar al emisor de un mensaje con su contenido de forma que aquel no pueda posteriormente repudiarlo.

¹⁸² *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...op.cit.*, pp.709 y ss.

¹⁸³ Sobre el equilibrio entre tecnología y legislación en materia de derechos de autor, *vid.* SMITH, B. L., *"The third....op. cit.*, pp. 273 y ss.

tiene el efecto de limitar su difusión¹⁸⁴. Esto es posible a través de los sistemas digitales de gestión de derechos o *Digital Rights Management* (DRM)¹⁸⁵.

Actualmente, el empleo de sistemas DRM para la administración colectiva de obras es un recurso indispensable para brindar mayor seguridad a titulares de las obras que circulan en la Red. En términos generales, la expresión DRM es utilizada para referirse a una amplia categoría de sistemas utilizados para la distribución de contenidos digitales en línea que proporcionan protección contra posibles violaciones de los derechos de autor. En esencia, los DRM son una aplicación integral de métodos técnicos, legales y de negocios utilizados para proteger y dar más valor a los derechos de propiedad intelectual que se explotan en el ámbito digital¹⁸⁶. Los DRM pueden llevar a cabo funciones múltiples gracias al elevado número de componentes técnicos que se combinan entre sí de diferente manera dependiendo del modelo de distribución del contenido digital seleccionado por el titular¹⁸⁷. En el contexto de la gestión colectiva y desde un punto de vista técnico, los DRM pueden encargarse de la descripción, el análisis, la evaluación, la explotación y el control de todos los derechos comprendidos en una obra protegida¹⁸⁸.

61. Ahora bien, las expresiones MTP y DRM a menudo son usadas indistintamente y suelen confundirse, pero en realidad se trata de dos términos distintos. Los DRM son sistemas capaces de ofrecer una amplia funcionalidad que va más allá de la simple protección de un contenido contra el acceso al mismo o su copia no autorizada. Los DRM están basados en las tecnologías digitales que, al mismo tiempo que describen e identifican el contenido de la obra, hacen cumplir las condiciones impuestas por titulares de derechos o que son prescritas por la ley para la distribución y el empleo tales contenidos digitales. La diferencia fundamental es que las MTP,

¹⁸⁴ Vid. MONTAGNANI, M. L., “Dal peer-to-peer...”, *op. cit.*, p. 35.

¹⁸⁵ De acuerdo con Raysman, este término fue acuñado por comerciantes y analistas de industria a finales de los años noventa. Vid. RAYSMAN, R. *et al.*, *Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis*, Law Journal Press, Nueva York, 2006, p. 8-10. Para un estudio detallado sobre los DRM vid. BECHTOLD, S., “The Present and Future of Digital Rights Management. Musings on Emerging Legal Problems”, en BECKER *et al.*, *Digital Rights Management – Technological, Economic, Legal and Political Aspects*, Berlín, 2003, pp. 597-654, en http://www.jura.uni-tuebingen.de/bechtold/pub/2003/Future_DRM.pdf, visitado en mayo de 2007.

¹⁸⁶ Vid. RAYSMAN, R. *et al.*, *Intellectual Property Licensing....op. cit.*, p. 8-10.

¹⁸⁷ Vid. MONTAGNANI, M. L., “Dal peer-to-peer...”, *op. cit.*, p. 36

¹⁸⁸ Vid. CHAPMAN, S., y CAUNT, D., “A big umbrella. DRM: not just a....”, *op. cit.*, p. 24.

generalmente, son diseñadas para impedir el acceso o el copiado, mientras que los DRM no impiden el acceso o la reproducción en sí, sino más bien crean un ambiente en cual varios tipos de utilización, incluyendo la reproducción, son únicamente posibles cuando se cumplen determinadas condiciones impuestas por los titulares de derechos *vgr.* el pago de una regalía. Por lo tanto, los DRM gestionan el acceso a las obras por medio de la asociación de MTP a un mecanismo de pago. En suma, los DRM aseguran que los usuarios¹⁸⁹ paguen por la utilización real de la obra protegida y que la misma no pueda ser utilizada por usuarios no autorizados¹⁹⁰.

Grosso modo los sistemas DRM¹⁹¹ pueden proporcionar las siguientes prestaciones: detectar quién accede a cada obra, cuándo y bajo qué condiciones; enviar tal información al proveedor de la obra; autorizar o negar de manera inapelable el acceso a la obra de acuerdo a condiciones que pueden ser cambiadas unilateralmente por el proveedor de la misma; cuando autorizan el acceso, lo hacen bajo condiciones restrictivas que son fijadas unilateralmente por el proveedor de la obra, independientemente de los derechos que la ley otorgue al autor o al público¹⁹².

62. Si bien la adopción de sistemas DRM como herramienta para tutelar los derechos de autor (finalidad para la cual fueron originalmente concebidos) es cada vez más generalizada, los expertos opinan que su utilización puede tener serias consecuencias sobre el Derecho de la Competencia impactando los mercados tradicionales e incluso condicionando el surgimiento de nuevos. Visto que los sistemas DRM son instrumentos de protección y distribución de contenido digital, además de funcionar como tecnología protectora de los derechos de autor, puede hacer las veces de

¹⁸⁹ Precisamente los usuarios o “consumidores” de obras protegidas con DRM son los principales detractores de estos sistemas. Sostienen que el control excesivo de las obras y el consiguiente rastreo del lugar, frecuencia y modo en que las mismas son utilizadas, constituye una forma de invasión de la libertad y de la autonomía del usuario que supera los límites de las leyes sobre derecho de autor. *Vid.* HELBERGER, N., “Digital Rights Management from a Consumer’s Perspective”, *Iris Plus*, Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, núm. 8, 2005, p. 2, en <http://www.ivir.nl/publications/intellectual-property.html>, visitado en junio de 2006.

¹⁹⁰ Para un análisis detallado sobre los sistemas DRM *vid.* HUGENHOLTZ, B. *et al.*, “The Future of Levies...*op. cit.*”

¹⁹¹ Algunos ejemplos de DRM más conocidos son: Adobe Lifecycle Policy Server, Microsoft Rights Management Server, CoreMedia DRM, Real Media Helix, Fair Play (Apple iTunes).

¹⁹² Los principales objetores sostienen que los DRM no están al alcance de todos los autores, sino sólo de las grandes empresas editoriales, discográficas y productoras, sobre las que los autores en general carecen de control. Para una explicación más detallada sobre los DRM *vid.* MONTAGNANI, M. L., “Dal peer-to-peer...”, *op. cit.*, pp. 35 y ss.

herramientas de exclusión (de la utilización de *hardware* y *software*). Esto sucede cuando los DRM son utilizados fuera del ámbito para el cual fueron creados *vgr.* la protección de contenidos funcionales y no culturales. De esta manera se afirma que, entre las desventajas de los DRM, se encuentran: a) su incompatibilidad con la privacidad de los usuarios, pues tales sistemas son utilizados por los titulares para recolectar y procesar datos personales; b) el hecho que los sistemas DRM pueden ser empleados por los titulares de derechos para desarrollar estrategias de mercado, vinculando el tipo de material u obra protegida a un determinado grupo de utilidades predefinidas, limitando su compatibilidad con algunos programas o accesorios de ordenador e incidiendo en la oferta y la demanda de los contenidos digitales¹⁹³; c) la falta de transparencia en la medida en que no siempre los consumidores tienen conocimiento de que al contenido digital de su interés ha sido añadido un DRM¹⁹⁴. Lo cierto es que, por el momento, los DRM son una herramienta tecnológica imperfecta cuya regulación jurídica está en manos de los legisladores, quienes tienen la tarea de encauzar adecuadamente su empleo en la realidad jurídica.

2. El problema de la estandarización de la información.

63. En un contexto analógico, la eficaz administración de derechos intelectuales requiere que la obra protegida pueda ser completamente individualizada. En la sociedad de la información, la falta de identificación de obras por medios electrónicos, significaría su inexistencia desde el punto de vista de su circulación en el mercado de bienes culturales. La tarea de identificación de obras es simplificada por las tecnologías digitales; en esta medida es indispensable que todo sistema de gestión colectiva las incorpore en sus funciones para, en primer lugar, controlar y en su caso impedir o limitar el acceso a obras y, en segundo, permitir su identificación, obteniendo información detallada sobre el título de la obra, su autor, el número de autorizaciones otorgadas, etc. De esta manera, la sistematización de tales datos facilita la gestión y al

¹⁹³ *Vid.* MAGNANI, P. y MONTAGNANI, M. L., “Digital Rights Management Systems and Competition – What Developments Within the Much Debated Interface Between Intellectual Property and Competition Law?”, *IIC*, vol. 39, núm. 1, 2008, pp. 83-99; HELBERGER, N., “Digital Rights Management...*op. cit.*

¹⁹⁴ *Vid.* WILSON, A., “Digital Rights Management – An Overview”, *BLR*, vol. 31, núm. 1, enero, 2010, pp. 5-6.

mismo tiempo sirve como mecanismo disuasorio contra la violación de los derechos administrados.

En esta línea, la estandarización de la información relativa a la identificación de obras juega un papel primordial en los servicios digitales de gestión colectiva. Al respecto, el artículo 12 del TODA establece “por información sobre la gestión de derechos” se entiende: la información que identifique la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, la que se refiera a los términos y condiciones de utilización de las obras, así como todo número o código que represente tal información. A escala europea, la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información ha incorporado el término antes definido adicionando pequeños detalles: “toda información facilitada por los titulares de derechos que identifique la obra...al autor o cualquier otro derechohabiente, o información sobre las condiciones de utilización de la obra o prestación protegida, así como cualesquiera números o códigos que representan dicha información”¹⁹⁵. Debe enfatizarse la importancia de tales disposiciones ya que de su cumplimiento depende el desarrollo de una verdadera estandarización de la información y, en consecuencia, el desarrollo de servicios digitales de gestión colectiva eficaces a nivel comunitario e internacional¹⁹⁶.

Por el momento, el binomio DRM-información estandarizada, puede contribuir a facilitar y garantizar el ejercicio eficaz de los derechos en un entorno digital y conectado en red permitiendo a las organizaciones de gestión colectiva no sólo autorizar o prohibir y controlar la utilización de sus repertorios, sino también ofrecer una distribución más precisa y pronta de la remuneración a sus afiliados¹⁹⁷.

¹⁹⁵ Vid. art. 7 de la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información.

¹⁹⁶ En relación con los sistemas DRM, Montagnani sostiene que su implantación legislativa al nivel comunitario, ha sido notablemente precipitada y además ha estado condicionada por las presiones de algunos operadores del sector: “*Ciò detto non toglie che, sebbene la tecnologia sia fondamentalmente neutra e non rappresenti, se non per dei periodi, una minaccia al diritto d'autore, l'attività di normazione abbia invece, nel caso specifico della tecnologia digitale, approntato una risposta frettolosa che pare aver alterato il paradigma classico del diritto d'autore. Se quindi critiche devono essere sollevate, queste non sono nei confronti dei DRM o dei software di peer-to-peer, quanto dell'assetto normativo che è forse stato, da un canto, troppo veloce nel voler legiferare in materia e, d'altro canto, un po' miope e condizionato dalle pressioni di alcuni operatori del settore.*” Vid. MONTAGNANI, M. L., “Dal peer-to-peer...op.cit., pp. 6-8

¹⁹⁷ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration....op. cit.*, p. 107.

64. La doctrina y las autoridades comunitarias han reconocido la potencialidad de los DRM como instrumentos útiles para la mejora de la gestión de los derechos. Algunos autores señalan la utilidad de estos sistemas para controlar la utilización de las obras protegidas, calcular las remuneraciones que las mismas generan y asociarlas a un grupo determinado de usuarios. En la actualidad, algunos proveedores de servicios ofrecen sistemas de DRM accesibles las veinticuatro horas del día, capaces de identificar la localización geográfica del usuario y el horario en que éste ha tenido acceso al contenido protegido. Este tipo de plataformas simplifica notablemente tareas como la recaudación de regalías¹⁹⁸. Los DRM permiten a los titulares de derechos otorgar automática y directamente licencias de utilización a los usuarios finales, de una manera rápida, sencilla y económica¹⁹⁹. El empleo de estos sistemas reduce notablemente los costes de gestión. Otros beneficios de los sistemas DRM se refieren al desarrollo de nuevos modelos empresariales de gran volumen y bajo valor transaccional que incluyen la tarificación del acceso, la utilización y el propio servicio, modelos de suscripción, dependencia de los ingresos publicitarios, ventas a crédito o sistemas de facturación.

No obstante las evidentes ventajas de los DRM, las instituciones comunitarias han sostenido que “tal como se aplican actualmente, los sistemas DRM no aportan una solución política para garantizar un adecuado equilibrio entre los intereses en juego, ya sean los intereses de los autores y demás titulares de derechos o los de los usuarios legítimos, consumidores y demás implicados (bibliotecas, proveedores de servicios, creadores de contenidos, etc.), ya que los sistemas DRM no son en sí mismos una alternativa a la política de derechos de autor a la hora de fijar los parámetros relativos a la protección de los derechos de autor o a las excepciones y limitaciones tradicionalmente aplicadas por el legislador”²⁰⁰. En esta línea se considera que los sistemas de gestión de derechos digitales sólo podrán implantarse con éxito si su aplicación se fundamenta en los principios de protección de los derechos de autor y de interoperabilidad, si se tiene especialmente en cuenta la igualdad de oportunidades de los titulares de los derechos, si se establecen normas unitarias de codificación y si se

¹⁹⁸ Vid. DAVIES, N. y CHAMBERLAIN, P., “Digital Rights Management – past, present and future”, *Copyright World*, núm. 90, mayo, 2009, p. 20.

¹⁹⁹ Vid. GERVAIS, D., “The Changing Role*op. cit.*”, p. 23-24.

²⁰⁰ Vid. COM(2004) 261 final, p. 12.

respetan estrictamente las disposiciones relevantes en materia de protección de datos²⁰¹. Si, además, se toma en consideración el hecho de que en los nuevos Estados miembros todavía no existen entidades de gestión colectiva en todos los sectores, para todos los derechohabientes y todos los repertorios²⁰² y, en los que existen, es a los titulares y a los usuarios comerciales a quienes corresponde elegir el modelo empresarial adecuado y la utilización de los sistemas y servicios DRM²⁰³ se concluye que, a escala europea, la creación de una infraestructura técnica global e interoperable de sistemas DRM basada en el consenso entre los interesados es un objetivo que aún tardará en alcanzarse.

3. El estado actual de los sistemas digitales de gestión derechos.

65. En la sociedad de la información, la gestión colectiva ha adquirido una nueva dimensión que está siendo afrontada ya en algunos países. Nuevos datos y desafíos se pondrán en manos de las entidades de autores de los países en desarrollo, que se verán confrontadas el día de mañana con el mismo impacto que hoy producen las nuevas tecnologías en las entidades de autores de países más avanzados e industrializados. Como se ha demostrado, en la actualidad se están tomando medidas estratégicas para que las organizaciones de gestión colectiva puedan ofrecer una protección y una gestión eficaces de los derechos de los titulares en el entorno electrónico. Se están elaborando mecanismos técnicos que corresponden a las nuevas posibilidades tecnológicas con el fin de crear la infraestructura para la gestión electrónica del derecho de autor que atenúe las diferencias entre medidas tecnológicas. Ciertas organizaciones no gubernamentales ya han entrado en acción estableciendo nuevos sistemas mundiales de gestión de la información sobre las obras, los creadores y los titulares de los derechos²⁰⁴.

66. En este sentido, desde principios de 1990, la CISAC comenzó a trabajar en la elaboración del proyecto *Common Information System* o Sistema de Información Común (CIS) que permite la concesión automatizada de licencias, el control en tiempo

²⁰¹ Vid. apartado 20 de la Resolución del Parlamento (2002/2274(INI)).

²⁰² Ibid. apartado 10.

²⁰³ Vid. COM(2004) 261 final, p. 12 y Commission Staff Working Document, "Impact assessment reforming cross-border collective management of copyright and related rights for legitimate online music services", SEC(2005) 1254 de 11 de octubre de 2005, pp. 10-11.

²⁰⁴ Vid. OMPI, "Promoción y desarrollo de la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos" Comité permanente de cooperación para el desarrollo en materia de propiedad intelectual, Primera sesión, Ginebra, 31 de mayo a 4 de junio de 1999, PCIPD/1/7.

real del uso de obras y una distribución más exacta y en tiempo real de regalías. Este organismo, junto con sus entidades miembros, se han aliado con otras organizaciones de derechohabientes y la Organización Internacional para la Estandarización (ISO)²⁰⁵ para construir un sistema sofisticado de información para la gestión de derechos basado en la utilización de Internet. Esta infraestructura pretende revolucionar la identificación de las obras y el otorgamiento de licencias, así como la recaudación y distribución de regalías.

Para la CISAC, la construcción de un marco para tratar la información sobre la gestión de derechos supuso tres fases principales. En la primera fase, el establecimiento de los identificadores normalizados internacionales para todas las obras, partes y transacciones implicadas en el lanzamiento de una obra creativa al mercado y el pago de las regalías a sus creadores. En una segunda etapa, la vinculación de las bases de datos de las entidades individuales a programas de intercambio de datos. Y por último, el intercambio de la información normalizada en formatos interoperativos sobre la documentación de las obras y la distribución de regalías²⁰⁶.

67. El sistema CIS es un programa cuyo propósito es crear un sistema mundial de gestión de los derechos digitales, basado en la identificación normalizada de las obras y en enlaces de redes de información entre las entidades que forman parte de la CISAC. Al permitir a los miembros de la CISAC optimizar su administración diaria y los intercambios de información, el plan CIS proporciona resultados como economías de escala relativas a las transacciones automatizadas, una distribución de las recaudaciones más rápida y precisa entre las entidades CISAC y, en el futuro, entre todos los actores. Se pretende que el CIS permita a las entidades miembros de la CISAC convertirse en actores eficientes de la sociedad de la información y sentirse confiadas al poner a disposición su repertorio en línea.

El CIS tiene dos componentes básicos para la administración digital y global de los derechos de autor: el primero se encarga de la integración de identificadores

²⁰⁵ <http://www.iso.org>

²⁰⁶ Vid. CISAC, “La gestión de derechos en el mundo digital”, 9 de abril de 2008, documento disponible en <http://www.cisac.org>, visitado en marzo de 2009.

internacionales únicos²⁰⁷, certificados por la ISO y normalizados, para las obras y las partes implicadas en el proceso de creación. El segundo es una red global de bases de datos o subsistemas que se basan en diversas tecnologías centralizadas y otras cada vez más descentralizadas, que sirven como depositarias de la información de autoridad sobre los procesos creativos para las entidades de la CISAC. De manera que la incorporación de un dato en la Red, sirva en forma automática y permanente, para todas las entidades integrantes de la misma²⁰⁸.

68. Mediante su sistema CIS, la CISAC ha coordinado los esfuerzos de las entidades de autores de todo el mundo para: a) automatizar la identificación de obras para todos los repertorios; b) normalizar los protocolos para el intercambio de datos entre entidades y; c) potenciar la interoperabilidad entre los estándares para fomentar su uso por parte de terceros. En 2007, la CISAC realizó un gran avance en todas estas áreas, entre los que destacan la nueva versión del sistema CIS: CIS-NET²⁰⁹ y el Índice Común de Búsquedas²¹⁰.

²⁰⁷ La ISO ha adoptado el Código Internacional Normalizado de Obras Musicales (ISWC, *International Standard Musical Works Code*), el Número Internacional de las obras audiovisuales (ISAN, *International Standard Audiovisual Number*), el de obras de texto, el Código internacional normalizado de obras textuales (ISTC, *International Standard for Textual Works*). También ha progresado en la creación de un importante subsistema de información sobre las partes interesadas (IPI, ISNI), redes de bases de datos internacionales (CIS-Net, ISWC-Net e IDA) para el intercambio de información y una serie de formatos estandarizados de mensajes (DDEX). Hoy en día, los estándares de identificación, certificados por la ISO, están en vigor para la mayoría de los repertorios, y las plataformas de intercambio de datos ya están a punto de alcanzar la fase de madurez. Ahora, la CISAC y sus aliados buscan la interoperabilidad con otros estándares técnicos y asegurarse de que sus socios comerciales del sector creativo y tecnológico los incorporen masivamente para reforzar el intercambio de información sin fisuras.

²⁰⁸ El proyecto desarrollado por la CISAC puede consultarse en *CISAC news*, enero, 2008, pp. 52-59, disponible en www.cisac.org. En lo referente al sistema CIS, *vid.* <http://www.cisac.org>. Sobre el tema de protección en redes digitales *vid.* SCHUSTER VERGARA, S., “Gestión colectiva de derechos de autor: herramienta facilitadora para responder a las necesidades de los usuarios de obras escritas y para proteger adecuadamente los derechos de autor en la red”, Foro de Expertos sobre el derecho de autor. *Hacia un nuevo contrato. El Derecho de Autor en el entorno digital*, FCE/CERLALC, México, D.F., pp. 207 y ss.

²⁰⁹ Tras su lanzamiento en noviembre de 2007, “CIS-Net powered by FastTrack” amplió el ámbito de CIS-Net para incluir información basada en el territorio y los contratos de subedición. Gracias a varias aplicaciones nuevas, los usuarios de CIS-Net ahora pueden buscar la información por territorio y obtener toda la cadena de contratos de edición y subedición de una obra determinada. En octubre de 2007, la ECAD conectó su base de datos a CIS-Net y permitió, de este modo, la consulta de 1,2 millones de obras brasileñas. DIVA, el sistema de distribución y documentación empleado por la CASH (Hong Kong), la MUST (Taiwán) y la MCSC (China), se conectó a CIS-Net en febrero de 2008. Con información sobre más de 79.600 obras de casi 14.000 compositores y autores, DIVA contiene la mayor base de datos mundial de obras musicales chinas. CIS-Net ya posee datos de más de 21 millones de obras musicales. *Vid.* el informe anual 2007 de CISAC, p. 16, disponible en www.cisac.org

²¹⁰ Con más de 17 millones de obras musicales que ya se pueden identificar mediante un certificado ISWC (*International Standard Musical Works Code*, Código Internacional Normalizado de Obras Musicales), la CISAC está preparando el identificador para su adopción por parte de todo el sector

69. Además del sistema CIS, la CISAC está desarrollando el proyecto *Moebius* consistente en un foro internacional e intersectorial que pretende desarrollar una tecnología apropiada en el mercado digital. El objetivo es promover que los actores clave de este sector diseñen y lleven a la práctica una tecnología adecuada para todo el mundo: consumidores, creadores, proveedores de contenido y fabricantes de tecnología. Actualmente, el mercado digital no permite la interoperabilidad, esto es, que diferentes sistemas puedan interactuar bajo un mismo protocolo informático en el ámbito de la gestión de derechos digitales DRM. *Moebius* pretende cambiar este hecho con la utilización de una nueva tecnología denominada mpeg21. La interoperabilidad implica que diferentes ordenadores compartan un mismo programa para poder entenderse. En el caso de los derechos de autor se actuaría interoperando al licenciar una obra, hacerla llegar al consumidor y permitir que éste la lea a través de su ordenador en un formato comprimido *mp3*, *midi* o *wav*. A nivel práctico, la tecnología *Moebius* permitiría, en el mercado digital, un funcionamiento muy similar al que tiene Internet con el protocolo http (protocolo de transferencia hipertexto) respecto del cual todo el mundo podría acceder, guardar y abrir por todas partes sus descargas²¹¹.

70. Aprovechando el impulso generado por el proyecto CIS, ocho entidades de gestión crearon la alianza *Fast Track*²¹² consistente en un sistema en el que los recursos

musical. La Integración del Índice de Búsquedas Común en “CIS-Net powered by FastTrack” el 5 de marzo de 2008, supuso un gran avance hacia el logro de este objetivo. El Índice es una herramienta centralizada que consolida la información de obras musicales de todas las bases de datos de las sociedades de autores conectadas a CIS-Net. Controla la calidad de estos datos, eliminando la información de doblones y sirve como receptáculo para la asignación de nuevos ISWC. Para los usuarios de CIS-Net, el Índice ofrece una forma sencilla de buscar la información de los ISWC y garantiza la precisión de la información obtenida. Ya se han iniciado negociaciones con varios proveedores de servicios digitales destacados para establecer los requisitos económicos necesarios para extender el alcance del ISWC al conjunto del sector musical. El ISWC se ha convertido en la referencia del sector musical para identificar obras musicales, lo que ha hecho posible que la gestión de estos derechos se transforme en la más sencilla, rápida y precisa de la historia. *Ibid.*

²¹¹ Vid. Documento del Departamento de Cultura de Cataluña, *Entidades internacionales de Representación de sociedades gestoras de derechos de autor*, marzo 2007, pp. 8-9, disponible en www.gencat.cat, visitado en mayo de 2007.

²¹² Integrada por ocho entidades de gestión europeas y una norteamericana: GEMA, SGAE, Broadcast Music, Inc. (BMI) de Estados Unidos, SACEM, Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) de Italia, Sociedad de los Autores, Compositores y Editores de Música (AKM) de Austria, Sociedad para la Recaudación de Derechos Mecánicos de Obras Musicales (AUSTRO-MECHANA) de Austria, Société Suisse pour les Droits des Auteurs d’Oeuvres Musicales (SUISA) de Suiza y Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SABAM) de Bélgica. Entre todas ellas, gestionan 3,5 millones de obras

informáticos y las bases de datos existentes de las integrantes se conectan entre sí con una estructura descentralizada pero armónica, garantizando que las entidades puedan seguir manteniendo su independencia y las características que les son propias, en correspondencia con las tradiciones jurídicas culturales de sus respectivos países.

Los objetivos de *Fast Track* son, en primer lugar, la creación de una red global de documentación y distribución de bases de datos que relaciona obras musicales, audiovisuales, partes interesadas de las obras, contratos e información de soportes sonoros y grabaciones. Esta red soporta los procesos diarios de gestión de las entidades miembros de *Fast Track*, tales como ejecución de obras, identificación de obras musicales y distribución de derechos. En segundo lugar *Fast Track* pretende crear un Registro de Obras *Online* que proporcione a las entidades, los creadores y los editores la posibilidad de registrar nuevas obras musicales y acceder a sus propios datos registrados sobre obras mediante un *interface* en la Red. Por último, existe el proyecto de desarrollar un sistema de licencias en línea que permita a cada entidad del *Fast Track* emitir licencias a través de *Internet* de forma segura, fiable y sencilla para el usuario.

Fast Track y CISAC firmaron un acuerdo para que esta “arquitectura” pudiera ser accesible a las entidades miembro de la CISAC. La red fue abierta a la comunidad CISAC en 2005, permitiéndole consultar los repertorios nacionales de las bases de datos conectadas a la CIS. Actualmente el sistema CIS permite tener acceso a más de 56 millones de obras.

En suma, la finalidad de esta alianza es la creación de una red digital de derechos de autor, desarrollando y armonizando herramientas adecuadas para lograr una ágil y eficaz gestión digital de derechos. Una de tales herramientas ha sido la incorporación de la tecnología denominada Argos (protocolo de comunicación en la Red que permite recopilar la información de los usos realizados de las obras musicales licenciadas y la envía *online* a la correspondiente entidad gestora, proporcionando al mismo tiempo, estadísticas actualizadas sobre el uso de las obras musicales) y la otra, el sistema CIS.

musicales, cuyos derechos están valorados en más de 2.000 millones de euros. Vid. <http://www.fasttrackdcn.net>, visitado en septiembre 2011.

También el contexto musical merece la pena hacer mención del Proyecto de la *Global Repertoire Database* (GRD)²¹³ puesto en marcha en respuesta a la petición efectuada por la Comisión Europea en 2009 de analizar cómo se podría crear y utilizar una Base de datos mundial para obras musicales. De tal manera, se constituyó un Grupo de trabajo que, en diciembre de 2010 publicó una serie de recomendaciones designando a *International Copyright Enterprise* (ICE) como proveedor de soluciones tecnológicas y a Deloitte como jefe de proyecto para colaborar en la realización de la GRD. El objetivo de la GRD es aportar, por primera vez, una representación única, completa y fiable de la propiedad y el control mundial de las obras musicales. Una vez implementada, la GRD ahorraría muchos gastos en los que actualmente se incurre por la duplicación del procesamiento de datos. Estos ahorros en los procesos administrativos podrían, en última instancia, reinvertirse en servicios especializados para aumentar la utilización legal de música, beneficiando a creadores y titulares de derechos. La GRD también reduciría la gestión de datos y los costes de explotación. En suma, esta base de datos aspira a reducir las barreras administrativas para empresas que distribuyen contenidos en línea y a garantizar que los creadores de música reciben una compensación por su trabajo de forma rápida y eficaz²¹⁴.

71. La IFRRO también está explorando aplicaciones adecuadas al entorno digital. De peculiar importancia ha sido el desarrollo de normas y de identificadores a utilizar en el intercambio de derechos y de contenidos sobre la Red. Un buen ejemplo es el Identificador de Objetos Digitales o *Digital Object Identifier* (DOI), originalmente desarrollado por editores para ser utilizado en el entorno digital pero actualmente

²¹³ <http://www.globalrepertoiredatabase.com>

²¹⁴ El Grupo de trabajo de la Base de datos mundial de repertorios acaba de lanzar su estudio de alcance denominado “Stakeholder Engagement and Scoping Study”. Este estudio consistirá en realizar una consulta durante 20 semanas a todo el sector para determinar los procesos técnicos, de datos y empresariales y los aspectos de diseño organizativo de la Base de datos mundial de repertorios, al igual que el enfoque de gestión y financiación. Habrá un grupo principal formado por unas 20 organizaciones representativas procedentes de todo el mundo incluyendo a editores, asociaciones de compositores, sociedades de recaudación y minoristas digitales, y se realizarán otras consultas a un grupo más amplio de partes interesadas. Un programa de seminarios virtuales establecerá el plan para la fase de diseño de la GRD. Las fechas y otros detalles sobre estos seminarios virtuales estarán disponibles en breve a través del sitio web de la GRD. Vid. El Grupo de trabajo sobre la Base de datos mundial de repertorios (Global Repertoire Database - GRD) lanza un estudio de alcance, publicado el 27 de septiembre de 2011, en <http://www.cisac.org/CisacPortal/listeArticle.do?numArticle=1434&method=afficherArticleInPortlet>, visitado en septiembre de 2011.

aplicado a una amplia gama de materiales protegidos. La IFRRO participa activamente en los trabajos de Fundación Internacional para el DOI (*International DOI Foundation*). A través de su participación en las actividades de la IFRRO, miembros de todo el mundo pueden disponer de información actualizada y novedosa sobre los sistemas de fotocopia y sobre la gestión de derechos en el ámbito digital²¹⁵.

72. Otros ejemplos de sistemas de gestión electrónica de derecho de autor son el *Copyright Clearance Center* (CCC) que en Estados Unidos ofrece un sistema de gestión electrónica de derecho de reproducción disponible en Internet que permite que los titulares fijen sus precios, establezcan los usos aceptables y vean sus cuentas directamente. Este servicio se ofrece a las universidades que están interesadas en obtener autorización para utilizar paquetes de cursos fotocopados y de contenidos electrónicos de cursos, así como permiso general de fotocopiado. El CCC también ofrece el servicio de concesión de licencias en línea de títulos específicos. Además, el CCC tiene *interface* con el Reino Unido *Copyright Licensing Agency's Rapid Clearance Service* (CLARKS) y el *Australian Copyright Agency Limited's Copyright Xpress*, algunas de ellas fuera de línea.

Junto con la *American Society of Media Photographers* (ASMP) el CCC ha desarrollado un servicio llamado MIRA (*Media Image Resource Alliance*). Se trata de una agencia de material digital que permite a los usuarios navegar, descargar y obtener los derechos para el uso de imágenes de calidad profesional. Toda la función de concesión de licencias y el acceso al contenido se hace automáticamente en línea a través del sistema de gestión electrónica. Los fotógrafos y los otros titulares, como sería el caso de los museos, proporcionan imágenes directamente a MIRA y fijan los precios y las condiciones para su uso.

Por su parte, la *Authors Licensing and Collecting Society* (ALCS) en el Reino Unido²¹⁶ ha desarrollado un sistema de gestión electrónica de derechos para la

²¹⁵ Vid. OMPI/IFRRO, KOSKIENEN-OLSSON, T., "La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía...*op. cit.*, p. 59.

²¹⁶ En enero de 2009, el gobierno británico ha dado a conocer el informe *Interim Digital Britain* en el cual anuncia sus planes por incentivar las industria digital y de comunicaciones. El documento enfatiza la importancia de la educación en el ámbito de la propiedad intelectual puede contribuir a la solución de

distribución de periódicos y artículos. Al combinar la gestión de los derechos con la entrega en línea, el sistema permite a los usuarios buscar en la base de datos disponible en la Red y descargar artículos de publicaciones contando con la autorización del autor del material. El sistema está automatizado y cada artículo tiene su propio precio.

73. De todo lo anterior se puede concluir que, en la era de la información digitalizada, las ventajas que las nuevas tecnologías están aportando para la protección y el control de los derechos intelectuales son indiscutibles. Algunos autores sostienen que las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente el panorama de las entidades de gestión colectiva hasta el punto que ya no tienen que ser “colectivas” en sus tarifas, en sus condiciones, en la oferta de repertorios globales, ni en la distribución de las regalías; ahora, los contratos con los usuarios, los repertorios y el reparto de los provechos económicos pueden ser individuales²¹⁷. Sin embargo, no se debe perder de vista que las soluciones basadas en la tecnología constituyen al mismo tiempo una oportunidad y un riesgo considerable²¹⁸, principalmente por su vulnerabilidad²¹⁹.

Los problemas de gestión de derechos intelectuales en el nuevo entorno digital tienen un alcance global y en este sentido las soluciones que se arbitren necesariamente deberán tener un alcance de la misma amplitud. Desde un punto de vista internacional, se puede prever que la introducción de las nuevas tecnologías en los sistemas de gestión colectiva originará grandes ahorros en costos si se realiza una acción coordinada. Para muchos países, especialmente para los países en desarrollo, la coordinación de organizaciones como la OMPI podría acelerar el proceso y permitirles beneficiarse de la nueva comercialización de derechos de autores al mismo nivel que lo hacen los países desarrollados²²⁰. Sin embargo, ello requiere de un requisito previo: la creación de una infraestructura técnica uniforme.

importantes cuestiones relacionadas con los usos ilegales de Internet y la descarga de contenidos protegidos. *Vid.* DAVIES, N. y CHAMBERLAIN, P., “Digital Rights Management....*op. cit.*”, p. 20.

²¹⁷ *Vid.* COHEN JEHOAM, H., “The Future...*op. cit.*”, p. 139.

²¹⁸ *Vid.* MARTÍN VILLAREJO, A., “La gestión colectiva....*op. cit.*”, p. 244.

²¹⁹ *Vid.* RICOLFI, M., “Individual and collective management.....*op. cit.*”, p. 300.

²²⁰ La intervención de la OMPI también ha sido propuesta por los autores que sostienen que las soluciones jurídico-tecnológicas basadas en los DRM deben beneficiar más a los consumidores, *vid.* HELBERGER, N., “Digital Rights Management...*op. cit.*”, p. 7.

74. Por otro lado, es recomendable el inicio de una campaña de concienciación de los diferentes grupos de titulares de derechos sobre la autorización digital de derechos y los beneficios que esto conlleva. Involucrar a todos los países interesados es fundamental para la estructuración de un sistema mundial²²¹. En esta línea, las futuras medidas legislativas deben ir referidas básicamente a la adopción de instrumentos de armonización de las legislaciones nacionales que unifiquen criterios para la identificación de obras y para el establecimiento de bases de datos comunes y que, además, armonicen algunos aspectos del funcionamiento de las entidades de gestión tales como el fomento de una ágil comunicación entre las entidades y la instauración de mecanismos de resolución de controversias económicos y eficaces pues sólo de esta manera se podrá iniciar el camino hacia una verdadera gestión de derechos unificada.

En el contexto europeo, el principal desafío para las entidades de gestión colectiva ha sido siempre lograr un equilibrio de intereses entre todas las partes involucradas en la explotación de obras protegidas²²². Se considera que el primer paso para afrontar este reto está en inculcar en los titulares la convicción de que la gestión colectiva sigue siendo un medio factible de administración de sus derechos y que las nuevas tecnologías representan la solución a algunas fallas o deficiencias de las funciones de los entes colectivos en el mundo analógico tales como la inequitativa o

²²¹ Vid. OMPI, KOSKINEN-OLSSON, T. y GERVAIS, D., “Comercio Electrónico y Derecho de Autor: la principal función de la OMPI”, Comité asesor sobre la gestión del derecho de autor y de los derechos conexos en las redes mundiales de la información, Ginebra, 8 y 9 de diciembre de 1999, APMC/2/1.

²²² Esta prioridad es señalada por varios autores. Vgr. Kopff hace un par de décadas señaló: “*regulations of copyright should...fulfil a dual function, namely stimulate creativity and guarantee the receivers access to its results*” vid. KOPFF, A., “*The influence....op. cit.*”, p. 166. Champan y Caunt sostienen: “*A balance need to be found between the interests of right owners and the demands of the consumer. If rights owners do not utilise good platforms to offer the consumer everything that they demand as quickly and as cheaply as possible then the consumer will revert to using one of countless unauthorised sources of copyrighted digital content*”. Vid. CHAPMAN, S., y CAUNT, D., “A big umbrella. DRM: not just a.... op. cit.”, p. 25. Por su parte Geiger afirma: “*...law can only be solid and lasting as long as it is in harmony with the society which it is supposed to reflect. Therefore all interests concerned must carefully be balanced within copyright*”. Vid. GEIGER, Ch., “Copyright...op. cit. p. 366; BENTLY, L. y BURRELL, R., “Copyright and the Information....op. cit.”, pp. 1214 y ss. Finalmente, Ghidini y Montagnani sostienen: “*una maggior attenzione al mercato si dovrebbe forse tradurre in una maggior “neutralità” del legislatore nei confronti dei modelli di distribuzione e nell’adozione di norme che non favoriscano l’affermarsi di uno de dell’altro. Tale “neutralità” appare particolarmente importante quando favorire un modello può sia determinare l’alterazione dell’equilibrio tra interesse pubblico e privato che è alla base del diritto d’autore*”, vid. GHIDINI, G., y MONTAGNANI, M. L., “Esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi in ambiente digitale e dispositivi tecnologici di controllo dell’accesso ai contenuti”, en *Gestione collettiva dell’offerta...op. cit.*, p. 127.

incorrecta distribución de regalías²²³. En segundo lugar, es indispensable que las entidades de gestión de los Estados comunitarios más jóvenes alcancen un nivel de profesionalidad y desarrollo a la par de los países hermanos. Una vez logrado este objetivo será necesaria la armonización de los sistemas digitales europeos.

En suma, una eficaz gestión colectiva dependerá de la existencia de una red europea de información sobre derechos y concesión de licencias y principalmente de la adecuada previsión que del empleo de las MTP y los DRM hagan las futuras medidas legislativas de las instituciones comunitarias en relación con la gestión colectiva de derechos de autor.

4. El caso *Google Books* y la explotación de derechos digitales.

75. Resulta inevitable, además de fundamental, hacer referencia a una iniciativa que en los últimos años ha generado gran interés y polémica en el marco de la explotación en Red de obras impresas protegidas por el derecho de autor. Se trata del Proyecto del motor de búsqueda *Google* conocido como “*Google books*”. Esta iniciativa nace en 2004 con el objetivo de iniciar un largo proceso de digitalización del patrimonio literario mundial haciendo posible que los usuarios de Internet tengan acceso a una base de datos de libros digitales accesible en cualquier parte del mundo²²⁴.

La controvertida iniciativa, en principio dirigida a la digitalización de obras literarias pertenecientes a los catálogos de bibliotecas estadounidenses recaídas en el dominio público, con el paso de los años se ha extendido a las obras huérfanas o descatalogadas y a las obras protegidas por el derecho de autor. En el entorno europeo, *Google* ha celebrado acuerdos con importantes bibliotecas universitarias iniciando así el proceso de digitalización de una parte del patrimonio cultural del Viejo Continente²²⁵.

Todo parece indicar que la idea de *Google* es convertirse en un gestor colectivo mundial de los derechos digitales de obras literarias ya que, una vez que los titulares de

²²³ Vid. párrafos 83 a 91 del Segundo Capítulo.

²²⁴ Vid. BALDAZZI, S., “Google e il rapporto dei suoi new business con il diritto d’autore”, *Diritto di autore e nuove tecnologie*, núm. 2, 2007, pp. 147-148.

²²⁵ Por el momento la digitalización se está limitando a las obras que han recaído en el dominio público.

derechos se adhieran al proyecto, *Google* se encargaría de restituirles el 63% de las regalías por las explotaciones de sus obras en la Red. Está previsto que la distribución de tales ganancias se lleve a cabo a través de un sistema digital de gestión de derechos creado sobre una base de datos que permita identificar la obra, su titular y las regalías que le corresponden. A continuación se expondrán los principales aspectos del Proyecto.

76. Los libros presentes en este proyecto provienen de dos fuentes principalmente: a) las editoriales (o de los autores directamente) y b) las bibliotecas. A estos efectos, la iniciativa *Google books* ha sido estructurada en dos secciones. La primera es el Proyecto de afiliación, por el que *Google* ofrece a los editores (y a autores que gestionan directamente sus derechos) la oportunidad de difundir, promocionar y vender sus respectivos catálogos proporcionándoles mayores posibilidades de ganancia. Para acceder a este servicio, los editores deben registrarse al Proyecto de afiliación y aceptar las condiciones generales del contrato. Una vez obtenida la aprobación de *Google*, --visto que se reserva el derecho de admisión a su proyecto--, el editor queda obligado a enviar a *Google* sus libros para la digitalización²²⁶. A partir de ahí, una vez que la obra se “cuelga” en la Red, *Google* proporciona un enlace con acceso directo a la página *web* de la editorial y a las bibliotecas en donde el usuario puede comprar o tomar prestado el libro.

Por medio de la adhesión al contrato el editor autoriza a *Google* a: a) digitalizar la obra por medio de escáner, indizarla, memorizarla y alojarla en la página *web*; b) publicar y reproducir, cuando sea necesario, los contenidos autorizados en formato digital; c) comunicar al público, utilizar en cualquier formato y visualizar los contenidos autorizados; d) alojar, memorizar, gestionar y hacer accesible a los usuarios finales determinadas páginas con extractos de la obra; e) utilizar el propio nombre y logotipo; f) utilizar toda la información proporcionada por el adherido para la identificación de la obra; g) publicar anuncios publicitarios de terceros o de *Google* de acuerdo con la tecnología publicitaria del portal. *Google*, por su parte, se obliga a restringir el acceso a las obras digitalizadas imponiendo ciertos límites. El primero consiste en desactivar las

²²⁶ En el caso que el material deba ser enviado en forma impresa, los gastos de envío del material corren a cargo del editor.

funciones de “corta”, “copia”, “pega” e “imprime” que, normalmente, los usuarios podrían utilizar. El segundo es limitar al 20% el número total de páginas que, por cada obra, puede ser visibles al usuario y por un lapso de 30 días, a menos que el editor haya autorizado otra cosa. Además, *Google* se compromete a reembolsar al adherente el pago que corresponde al número de accesos válidos a los anuncios publicitarios visualizados en las respectivas páginas²²⁷. Los derechos de propiedad intelectual de los editores y, en su caso, de los autores quedan a salvo.

77. La polémica que se ha originado alrededor de esta iniciativa recae primordialmente en la segunda sección, el proyecto para bibliotecas²²⁸. En 2004, *Google* anunció que había celebrado acuerdos con varias bibliotecas estadounidenses para digitalizar los libros de sus colecciones, lo que incluía: a) libros que pertenecen al dominio público; b) libros protegidos por el derecho de autor y; c) libros editados a lo largo de la historia, denominados “descatalogados o huérfanos” cuyo titular se desconoce. En el caso de las obras de dominio público, *Google* permite su lectura y descarga total. En los demás casos, los resultados de la búsqueda de obras aparecen como un catálogo de fichas, se muestra la información sobre el libro y, generalmente, algunos fragmentos de texto con el término de la búsqueda en contexto.

Según la estrategia operativa de *Google*, a los titulares de las obras protegidas no se les pidió autorización alguna para difundir sus obras en la Red. Por este motivo, varios autores y compañías editoras estadounidenses entablaron una demanda en contra del motor de búsqueda, alegando que la digitalización de sus obras sin permiso infringía sus derechos de autor. En respuesta a las reclamaciones por la violación de derechos de

²²⁷ Vid. el apartado relativo a anuncios y pago de los Términos y condiciones estándar *online* del Programa de Afiliación para Google Libro, disponibles en: <https://books.google.com/partner/terms?hl=es>.

²²⁸ Las bibliotecas que hasta el momento han adherido al Proyecto de Google pueden ser consultadas en <http://www.google.es/googlebooks/partners.html>. A este respecto destaca el acuerdo celebrado en 2006 entre *Google* y la Universidad Complutense de Madrid, que ha permitido iniciar un proyecto de digitalización masiva de las colecciones libres de derechos de autor que custodia la Biblioteca Complutense. Desde 2008, miles de obras de dominio público pueden consultarse libre y gratuitamente en Internet, desde Google Búsqueda de Libros y desde 2009 desde el Catálogo de la Biblioteca. Vid. PALAFOX PAREJO, M. y ACEBES JIMÉNEZ, R., “El Proyecto de colaboración de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid con Google Búsqueda de Libros”, XI Jornadas Españolas de Documentación: 20, 21 y 22 de mayo de 2009, Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza, 2009, pp. 281-290, documento disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2973315>, visitado en febrero de 2010.

los autores y las compañías editoras, *Google* argumentó que la digitalización de libros y exhibición de fragmentos, está permitido según la doctrina de "*fair use*" de la ley de derechos de autor de Estados Unidos²²⁹.

78. Tras largas negociaciones, en lugar de resolver la disputa legal de si la digitalización y difusión de los libros por parte de *Google* es permisible o no según la ley de Estados Unidos, las partes decidieron celebrar un Acuerdo preliminar que, en principio, afectaba a todos los autores y editores de todo el mundo que tuvieran obras en bibliotecas estadounidenses²³⁰. En caso de no querer participar, los titulares debían solicitar su exclusión del Acuerdo *Google Books*²³¹, de lo contrario, se entendía que autorizaban a *Google*, de una forma no exclusiva a: continuar digitalizando sus libros, a vender suscripciones a una base de datos electrónica de libros para instituciones, a vender acceso en línea a libros individuales, a vender anuncios publicitarios en las páginas de libros, a exhibir porciones de un libro en un formato de "pre visualización" para fomentar ventas de acceso en línea a libros, a exhibir fragmentos de libros y a exhibir información bibliográfica de libros. En otras palabras, por medio de su adhesión, los titulares de derechos otorgaban una licencia a *Google* autorizándolo para llevar a

²²⁹ Art.107. "*Limitations on exclusive rights: Fair use. Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include — (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;(2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors*".

²³⁰ Con independencia de que su alcance territorial se limitara a Estados Unidos, la versión inicial del Acuerdo si contemplaba su aplicación con respecto a los autores y editores españoles en un número muy significativo de casos. De hecho la repercusión de un proceso como éste sobre autores de prácticamente todos los países del mundo era consecuencia de la normativa internacional de protección de la propiedad intelectual, y de la configuración y efectos de las demandas colectivas en el sistema procesal de Estados Unidos, lo que se reflejó en la inclusión de avisos sobre el proceso y el Acuerdo en los principales periódicos de casi todos los países del mundo. En virtud del Convenio de Berna las obras publicadas en España por autores españoles, aunque no hayan sido publicadas en Estados Unidos, gozan de protección en Estados Unidos, lo que resultaba determinante de que se considerara que tales autores son titulares de un "interés de derecho de autor en Estados Unidos" respecto de sus obras digitalizadas en Estados Unidos, lo que resultaba determinante para su consideración como miembros de la Clase o, en este caso, de la Subclase de autores, que se verían afectados por el Acuerdo. *Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado...op.cit., p. 767.*

²³¹ El plazo para poder excluirse del Acuerdo venció el 4 de septiembre de 2009. Los titulares que hayan optado por esta posibilidad podrán entablar acción legal en contra de *Google* y de las bibliotecas participantes por haber digitalizado y mostrado sus libros.

cabo la explotación de sus obras en los términos mencionados.

Con base en el Acuerdo original y en concepto de violación de derechos de autor, *Google* pagaría un mínimo de 45 millones de dólares estadounidenses para compensar a los titulares de derechos cuyas obras hubieran sido digitalizadas sin permiso a 5 de mayo de 2009²³². En virtud de la licencia concedida por los titulares de derechos para la explotación de sus obras, *Google* se obliga a remunerar a los titulares de derechos con el 63% de todas las ganancias derivadas de los usos comerciales que haga de los libros y a invertir 34.5 millones de dólares estadounidenses para establecer y mantener un Registro de Derechos de libros (en otras palabras, una entidad de gestión colectiva)²³³ para localizar a los titulares de derechos y crear una base de datos con toda su información para recolectar ganancias, distribuirlas a los titulares de derechos y cubrir los costos de administración del Acuerdo. Se ha dicho que este Registro, tomará como modelo de funcionamiento el sistema de distribución de regalías de la entidad de gestión estadounidense la *American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP)²³⁴.

El Acuerdo original fue aprobado judicialmente, de manera preliminar, en noviembre de 2008. No obstante, a raíz de las fuertes críticas, fue modificado significativamente para dar origen a un nuevo Acuerdo de Conciliación Enmendado en el que se excluyen los libros que no sean “obras de los Estados Unidos”, (salvo que fueran registradas en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos antes del 5 de enero de 2009 o su lugar de publicación sea Canadá, el Reino Unido o Australia) y que deja al margen del litigio en contra de *Google* a los autores cuyas obras hayan sido publicadas en otros países distintos de los mencionados, como consecuencia, cada uno de estos autores “retiene la totalidad de los derechos de iniciar juicio a *Google* por la digitalización y el uso que hizo de su material protegido por derechos de autor sin su

²³² Los titulares que se encuentren en este supuesto tendrán derecho a un pago en efectivo, que será de por lo menos 60 dólares estadounidenses por Obra Principal, 15 dólares estadounidenses por Encarte Completo y 5 dólares estadounidenses por Encarte Parcial.

²³³ Vid. MÜLLER-LANGER, F., y SCHEUFEN, M., “The Google Book Search Settlement: A Law and Economics Analysis”, *Review of Economic Research on Copyright Issues*, vol. 8, núm. 1, p. 12.

²³⁴ Vid. *Financial Times*, “Google strikes deal over online library”, publicado el 28 de octubre de 2008, disponible en: <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/93574d3e-a52d-11dd-b4f5-000077b07658.html#axzz1mYnWdAoR>, visitado en noviembre de 2008.

permiso” en un proceso diferente²³⁵. El Acuerdo de Conciliación Enmendado fue aprobado de forma preliminar en noviembre de 2009, sin embargo, en marzo de 2011 la petición de aprobación definitiva fue rechazada.

79. Entre los elementos determinantes del rechazo se argumentó, entre otras cuestiones, que los demandantes no representan adecuadamente a los miembros de la Clase, pudiendo existir intereses contrapuestos con los de algunos de éstos, lo que se corresponde con la oposición al Acuerdo mostrada por ciertos autores del ámbito académico (poniendo de relieve su interés en facilitar al máximo el acceso a algunas de sus obras que contrasta con los intereses que priman en las obras destinadas principalmente a su explotación comercial). Desde el principio se consideró discutible que los términos del Acuerdo negociado entre las partes implicadas en el litigio --unos cuantos autores y editores que se han erigido como representante universal de los derechos de todos los autores del mundo y *Google*— pudiese ser aplicable a titulares que no habían tenido la opción de influir en su funcionamiento y a los que únicamente les quedaba la opción de mantenerse dentro o excluirse por completo de él²³⁶. Países como Alemania, Suecia y Países Bajos cuestionaron duramente esta circunstancia.

Desde el inicio, el Acuerdo despertó la preocupación de las autoridades *antitrust* de Estados Unidos por la posibilidad de que la concentración de derechos digitales en un solo operador comercial pudiese obstaculizar la competencia y elevar los precios de los libros digitales²³⁷. En efecto, este fue otro de los argumentos que motivaron el rechazo de su aprobación definitiva, pues se consideró que el Acuerdo contempla un

²³⁵ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Sobre Google Books y Europa”, publicado el 13 de enero de 2010 en <http://www.pedrodemiguelasensio.blogspot.com/>, visitado en marzo de 2010.

²³⁶ Posteriormente *Google* aceptó que dos representantes no estadounidenses participasen en la administración del Acuerdo.

²³⁷ En su forma original, el Acuerdo da a *Google* una base digital de datos con millones de libros protegidos por derecho de autor, incluyendo muchos que ya no se publican. El líder de búsquedas en Internet actuaría como agente de ventas para los autores y las editoriales y daría 63% de los ingresos a los poseedores de los derechos. Al respecto la doctrina apunta: “*The Google Project may then be of particular relevance for books that serve a niche market since the opportunities of a search engine may create an initial signal to a potential consumer. Regarding the great amount of “out-of-print” and orphan works, Google’s search engine will initially create a new market and hence expectations to gain revenues for their authors. Consequently, the project will help to lower information costs on the demand side and likely increase book sales. In this respect, it is important to note that many publishers and authors participate in the Partner Program. This gives the impression that providing partial access to their books via the internet has a positive effect on sales*” Vid. MÜLLER-LANGER, F., y SCHEUFEN, M., “The Google Book...op. cit., pp. 2-25.

mecanismo de explotación de obras que atribuye ventajas excesivas a *Google* con respecto a la utilización de obras huérfanas (y de otras obras no reclamadas)²³⁸ y que condiciona el régimen de los derechos de exclusiva sobre éstas en términos que no son propios de un acuerdo judicial sino que precisarían la intervención del legislador. El monopolio resultante a favor de *Google* implicaría una extraordinaria restricción de la competencia. La decisión valora de forma negativa el hecho que el Acuerdo coloca a *Google* en una posición muy favorable respecto de sus competidores que han realizado un arduo esfuerzo para obtener los derechos antes de digitalizar las obras y de explotarlas en formato digital.

Finalmente, la decisión del juez cuestiona duramente el impacto del Acuerdo sobre quienes se limitan a una actitud pasiva frente al mismo²³⁹ pues se prevé la transmisión de sus derechos sin necesidad de que se manifiesten en ese sentido, destacando que no es aceptable exigir a los titulares de derechos que deban actuar para proteger sus derechos cuando se trata de obras que *Google* ha copiado previamente sin su consentimiento²⁴⁰.

80. Desde una perspectiva europea y española son varias las cuestiones que suscita el Acuerdo *Google Books* desde el punto de vista práctico y jurídico.

En primer lugar cabe subrayar que a la luz del Acuerdo de Conciliación Enmendado los supuestos típicos de autores españoles cuyas obras hayan sido publicadas únicamente en España —o en países diferentes a los mencionados— quedan al margen del proceso incluso en lo que respecta a la utilización en Estados Unidos de sus libros, por lo que cada uno de estos autores “retiene la totalidad de los derechos de iniciar juicio en contra de *Google* por la digitalización y el uso que hizo de su material protegido por derechos de autor sin su permiso, lo que debe hacerse en un proceso diferente.

²³⁸ Precisamente éste ha sido uno de los elementos más criticados por la doctrina. Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...op. cit.*, p. 765; MÜLLER-LANGER, F., y SCHEUFEN, M., “The Google...op. cit.”, p. 20.

²³⁹ Sobre el particular, en doctrina vid. GERVAIS, D., “The Google Book Settlement and the TRIPS Agreement”, *Stan. Tech. L. Rev.*, núm. 1, 2011, p. 7.

²⁴⁰ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “El rechazo judicial al Acuerdo de Conciliación: un freno a Google Books”, publicado el 28 de marzo de 2011, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com>, visitado en junio de 2011.

Parece claro que, desde el punto de vista de su alcance territorial, el proceso y el Acuerdo se hallan limitados al territorio de Estados Unidos. El Acuerdo afecta a la explotación de obras en ese país, sin atribuir derechos a *Google* sobre las obras comprendidas en el Acuerdo fuera del territorio de los Estados Unidos. Tal limitación espacial se corresponde con el carácter territorial de los derechos intelectuales, así como con el alcance de la competencia judicial internacional de los tribunales de los Estados Unidos y, sobre todo, con la circunstancia de que las demandas van referidas únicamente a las infracciones de la legislación estadounidense sobre derechos de autor. En este sentido, los términos del Acuerdo están regidos por la legislación de los Estados Unidos. Sin embargo, desde una perspectiva práctica, aunque se argumente que el Acuerdo sólo es válido para Estados Unidos y las obras afectadas sólo podrían ser visualizadas allí, la localización geográfica por IP, que permitiría discernir de donde procede la visita, se puede eludir fácilmente haciendo uso de un servidor ubicado en Estados Unidos.

Por otro lado, el alcance territorial del Acuerdo exige, en la práctica, el empleo por *Google* de mecanismos tecnológicos en la explotación y comercialización de las obras digitalizadas que permitan discriminar en qué país se encuentra el usuario que pretende acceder al contenido de libros o encartes²⁴¹. En este sentido, una cuestión importante que se suscita es la situación anómala que se produciría en caso de aprobación definitiva del Acuerdo, en primer lugar, porque la enorme cantidad de obras europeas que se encuentran en las bibliotecas estadounidenses y han sido digitalizadas por *Google* solo estarían al alcance de los consumidores e investigadores en Estados Unidos, pero no en la propia Europa. En segundo lugar, porque en Europa no existe un marco jurídico adecuado para crear un sistema pro competitivo y paneuropeo de registros de libros que permita la concesión de licencias transfronterizas dentro de un régimen de precios transparente y que garantice a los titulares una justa remuneración²⁴². Una última cuestión, es la relativa a la digitalización y difusión de las obras huérfanas ya que éstas representan una parte considerable de las colecciones de

²⁴¹ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...op. cit.*, p. 766.

²⁴² Por el momento, las iniciativas legislativas se han limitado al ámbito de los servicios legales de música en línea. Vid. *infra* apartado V de este Capítulo. No obstante, sobre este particular, vale la pena subrayar la importancia de la iniciativa académica del “Wittem Group” sobre el diseño de un Código Europeo de Derechos de Autor. Vid. <http://www.copyrightcode.eu/>.

las instituciones culturales de Europa y no todas las legislaciones nacionales de los Estados miembros las regula.

81. De cara a estas situaciones, la Comisión Europea se comprometió a examinar más detalladamente el fenómeno para encontrar una solución de alcance europeo que facilitase la digitalización y difusión de estas obras y el establecimiento de normas comunes para reconocer la situación de orfandad en toda la UE²⁴³. Si bien la doctrina considera que una óptima solución práctica al problema está representada por el Proyecto *Google*²⁴⁴, a escala europea se prefirió una intervención legislativa. A estos efectos las autoridades de la UE manifestaron su preocupación por garantizar que los ciudadanos tuviesen acceso a su propio patrimonio cultural y que los titulares de derechos percibiesen una justa remuneración por esas explotaciones por lo que en 2006 se dio a conocer la Recomendación de la Comisión sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital²⁴⁵ en la que se exhortó a los Estados miembros a que adoptar medidas necesarias para facilitar la digitalización de obras y la accesibilidad en línea del material cultural, mediante la creación de mecanismos que facilitasen la utilización de obras huérfanas. Las escasas soluciones nacionales resultaron limitadas pues circunscribieron el acceso en línea a los ciudadanos residentes en los respectivos territorios nacionales. Consecuentemente, en mayo de 2011, se dio a conocer una Propuesta de Directiva sobre ciertos usos

²⁴³ Al poco tiempo se empezaron a ver algunos avances al respecto en el proyecto ARROW (*Accessible Registries of Rights information and Orphan works*), que reúne a bibliotecas nacionales, entidades de gestión colectiva y editores y está cofinanciado por la Comisión dentro del programa *eContent plus* (2,5 millones de euros). El objetivo de este proyecto, iniciado en noviembre de 2008, es identificar a los titulares de derechos y aclarar la situación al respecto de una obra, y en particular si está agotada o es huérfana. Los Comisarios Reding y McCreevy manifestaron al respecto: “El proyecto ARROW, financiado por la UE, representa un primer paso hacia la conexión de los distintos registros de derechos en Europa a fin de facilitar la identificación de los titulares de derechos...hacemos un llamamiento a las bibliotecas nacionales, las sociedades de gestión colectiva y los editores para que, apoyándose en estos sólidos comienzos, trabajen con la Comisión para crear un sistema procompetitivo y paneuropeo de registros de libros que permita la concesión de licencias transfronterizas dentro de un régimen de precios transparente y asequible, al tiempo que se garantiza a los autores una justa remuneración”. Vid. Comunicado de prensa de la Comisión Europea de 19 de octubre de 2009: “La Comisión Europea pone en el orden del día de la UE los retos que plantea la digitalización de libros a los autores, las bibliotecas y los consumidores”, disponible en: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1544&format=HTML&aged=0&language=es>, visitado en noviembre de 2009.

²⁴⁴ Vid. MÜLLER-LANGER, F., y SCHEUFEN, M., “The Google Book....*op. cit.*”, p. 26.

²⁴⁵ Recomendación 2006/585/CE de la Comisión, de 24 de agosto de 2006, sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital, DO L 236 de 31.8.2006.

autorizados de las obras huérfanas²⁴⁶. El objetivo fundamental de la propuesta es crear un marco jurídico que garantice el acceso transfronterizo legal y en línea a las obras huérfanas contenidas en bibliotecas o archivos digitales²⁴⁷.

82. Por otro lado no se puede perder de vista que si bien es cierto que la iniciativa de digitalización de libros impulsada por *Google* representaría un importante paso para la preservación del patrimonio literario europeo, la concentración de tales derechos digitales en manos de un solo prestador de servicios --además extranjero-- no parece una solución coherente con el Derecho de la Competencia. La aprobación del Acuerdo significaría la creación de una entidad de gestión centralizada con un elevado poder para negociar, en nombre de un considerable número de titulares, los términos y condiciones sobre nuevos modelos de negocios como la descarga de archivos (limitada a los libros que no están comercialmente disponibles)²⁴⁸. *Google* monopolizaría el mercado de derechos digitales sobre libros, colocándose en una evidente posición de dominio y sus actividades, sin lugar a dudas, entrarían en conflicto con los postulados del Derecho europeo *antitrust*.

Por último, tal y como la doctrina lo ha señalado, se debe tener en consideración el impacto de la diferente configuración de las legislaciones sobre propiedad intelectual y el alcance de las excepciones a ambos lados del Atlántico sobre el dispar desarrollo de ciertos servicios fundados en la digitalización de contenidos y en su inclusión en bases de datos electrónicas para su puesta a disposición a través de Internet. A este respecto, llama especialmente la atención cómo el rápido y eficaz desarrollo de bases de datos de

²⁴⁶ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de mayo de 2011 sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas COM(2011) 289 final.

²⁴⁷ Este objetivo ha de alcanzarse mediante un sistema de reconocimiento mutuo de la condición de huérfana de una obra. A fin de determinar si una obra es “huérfana”, se requiere que las bibliotecas, los establecimientos educativos, los museos o los archivos, los organismos de conservación del patrimonio cinematográfico y los organismos públicos de radiodifusión realicen previamente una búsqueda diligente, conforme a lo dispuesto en la propuesta de Directiva, en el Estado miembro en el que la obra haya sido publicada por primera vez. Una vez efectuada esa búsqueda diligente y determinada la “condición de huérfana” de la obra, se presumirá que esta es huérfana en toda la UE, sin necesidad de efectuar múltiples búsquedas. De este modo, las obras huérfanas podrán estar a disposición del público en línea con fines culturales y educativos, sin autorización previa, a menos que el titular de la obra ponga fin a la condición de huérfana de la misma. *Vid. ibid.*, p. 1. A finales de 2011, Reino Unido anunció reformas legislativas en sobre esta materia. *Vid.* Financial Times, “Copyright proposals set to promote innovation”, publicado el 14 de diciembre de 2011, disponible en <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4cfa39ce-2684-11e1-9ed3-00144feabdc0.html#axzz1mYnWdAoR>, visitado en diciembre de 2011.

²⁴⁸ *Vid.* MÜLLER-LANGER, F., y SCHEUFEN, M., “The Google Book....*op. cit.*”, p. 27.

revistas jurídicas en Estados Unidos contrasta con la situación en Europa. En este contexto, cabría plantear si un marco normativo demasiado rígido de protección de los derechos de propiedad intelectual puede dificultar el desarrollo de modelos de negocio o actividades que proporcionen servicios de gran utilidad en un entorno de respeto a la legalidad, al tiempo que puede favorecer que se generalice en la sociedad la percepción de que el desarrollo de la sociedad de la información va unido a la sistemática falta de respeto a ese rígido sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual²⁴⁹.

5. La necesidad de licencias transfronterizas para los servicios de música en línea.

83. A raíz de la revolución tecnológica, la distribución de música en Internet ha experimentado aumentos significativos. Las ventajas que ofrece la Red a los operadores que prestan servicios musicales *vgr.* reunir un auditorio más vasto, más fácilmente y a menor costo que con los métodos de distribución tradicionales, adaptar la oferta de servicios a las necesidades específicas de los usuarios, reducir los costos y las barreras geográficas, entre otras, han motivado la expansión de dichos servicios en Europa durante las últimas décadas.

La distribución de obras musicales en Internet requiere de la realización de al menos dos reproducciones --en la memoria del servidor y después en el ordenador del usuario-- así como la realización de una comunicación al público de la obra²⁵⁰. Por lo tanto, el envío de música en línea no puede ser legal sino bajo la condición de que los distribuidores hayan obtenido previamente el permiso de los titulares para la ejecución de tales reproducciones y de la comunicación de la obra al público o de la prestación protegida. Esa autorización, por lo general, es conferida sobre la base de una licencia general otorgada por una entidad de gestión colectiva. Así como las diferentes normativas de propiedad intelectual suponen una protección en el espacio geográfico del Estado cuyo ordenamiento ha sido reconocido como competente, esto es, tienen un

²⁴⁹ *Vid.* Sentencia del Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section) de 18 de diciembre de 2009 en el asunto Editions du Seuil et autres / Google Inc et France analizada en DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Sobre Google Books y Europa”, publicado el 13 de enero de 2010 en <http://www.pedrodemiguelasensio.blogspot.com/>, visitado en marzo de 2010.

²⁵⁰ *Vid.* GERVAIS, D., ‘Transmissions of Music on the Internet: An Analysis of the Copyright Laws of Canada, France, Germany, Japan, The United Kingdom, and the United States’, (2001) *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, núm. 34, 2001, p. 1363; WANDTKE, S., ‘Music on Demand – A New Type of Use on the Internet?’, *IIC*, núm. 3, 2001, p. 291.

alcance territorial, así también la gestión colectiva ha sido organizada sobre una base territorial. Esto significa que las licencias otorgadas por las entidades de gestión colectiva no pueden tener más efectos que sobre el territorio cubierto por dicha entidad. En el marco del régimen tradicional del otorgamiento de licencias, un usuario comercial que desea proponer esta obra musical a sus clientes debe, entonces, pedir una licencia a cada entidad nacional de derechos de autor concernida.

84. Tradicionalmente, las entidades de gestión colectiva han tenido la posibilidad de ofrecer una licencia que abarque un repertorio mundial porque todas ellas participan en una red global de alianzas recíprocas. Los arreglos contractuales tradicionales estipulan que la entidad A confíe su repertorio a la entidad B relativo a la explotación de derechos sobre el territorio de la entidad B. Por lo general, las entidades de gestión no pueden conferir licencias de explotación sino en relación con las obras que forman parte de su propio repertorio y según las utilizaciones efectuadas en el interior de su territorio nacional. En otras palabras, las limitaciones territoriales a las que obedece tradicionalmente la concesión de licencias tienen igualmente como consecuencia que los acuerdos de representación recíproca que existen entre las entidades de gestión colectiva no prevean la posibilidad para una entidad de conceder a un usuario una licencia multi-territorial que cubra, además de su propio repertorio, aquél de una entidad hermana que ésta represente (licencia multi-repertorio). Los acuerdos de representación existentes no permiten a una entidad de gestión colectiva otorgar a un usuario una licencia que cubra el repertorio de una entidad hermana que ésta represente sino para su propio territorio nacional²⁵¹.

85. El sistema descrito se ha demostrado incompatible con los avances de Internet caracterizados primordialmente por la utilización de las obras musicales protegidas más allá de las fronteras territoriales. Para los usuarios resulta poco práctico ser constreñidos a contratar una licencia con cada entidad de gestión que opere en los diferentes países en que las obras musicales son ejecutadas en línea. La solución ideal sería que una entidad de gestión colectiva pudiese conferir una licencia de alcance

²⁵¹ Vid. GUIBAULT, L., “¿Para cuándo el otorgamiento de licencias transfronterizas para la utilización de los derechos de autor y los derechos conexos en Europa?”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, abril-junio, 2005, pp. 2-3.

mundial: tanto en términos de repertorio como en términos de territorio. En este sentido, las nuevas tecnologías imponen otro desafío al tradicional sistema de gestión colectiva (basado en la celebración de contratos de representación recíproca): el diseño de un nuevo y más práctico sistema de licencias para los servicios en línea que autorice a los usuarios la explotación de repertorios musicales mundiales en todo el territorio europeo.

Anticipándose a las soluciones legislativas, algunas entidades de gestión han intentado satisfacer las exigencias del mercado musical en la Red por medio de acuerdos privados entre homólogas. Sin embargo, como se analizará más adelante, las soluciones alcanzadas si bien se han demostrado útiles desde el punto de vista práctico, han sido duramente cuestionadas por su incompatibilidad con el Derecho de la Competencia²⁵².

B. La gestión colectiva y el Derecho de la Competencia

86. La génesis territorial y paternalista de las entidades de gestión colectiva que, en su momento, obedeció a exigencias sociales y culturales, se ha visto drásticamente transformada por el advenimiento de la economía de mercado bajo cuyas reglas, conceptos como “monopolio” (ostentados por los titulares de derechos intelectuales en relación con sus derechos y por las entidades de gestión en relación a las autorizaciones que otorga) y libre competencia no son del todo compatibles. Con la llegada de Internet y con la utilización de las redes telemáticas para fines comerciales, la legislación sobre libre competencia ha alcanzado nuevas fronteras de aplicación en el contexto de los mercados digitales²⁵³.

87. La relación entre el Derecho de Propiedad Intelectual y el Derecho de la Competencia ha sido siempre difícil²⁵⁴. Mientras el primero protege ciertas formas de

²⁵² Vid. *infra* párrafos 109 a 117 de este capítulo.

²⁵³ Vid. GRAZIADIO, S., “Mercati digitali e diritto antitrust”, *Il Diritto Industriale*, núm. 6, 2006, p. 562

²⁵⁴ Al respecto Ortiz Blanco señala que tradicionalmente la relación entre las normas en materia de libre competencia y los derechos de propiedad intelectual se han centrado en el campo de las patentes de invención. Sin embargo, desde su perspectiva, el panorama actual presenta cada vez mayor coincidencia sobre las relaciones entre ambas ramas. Vid. HERRERO SUÁREZ, C., “Libre competencia y propiedad intelectual, Análisis comparativo entre el Derecho antitrust estadounidense y el Derecho de la competencia comunitario europeo” en ORTÍZ BLANCO, L. y RAMOS GÓMEZ, A., Derecho de la

progreso contra la competencia de terceros, el segundo tiende precisamente a eliminar las restricciones impuestas a esa competencia y a mejorar las condiciones de la misma²⁵⁵.

La exclusividad inherente a los derechos de propiedad intelectual otorga a sus titulares una posición especialmente privilegiada en el mercado de los bienes inmateriales. En este sentido, puede suceder que su dueño se vea tentado a servirse de esa posición para expandir o incrementar su poder a través de medios anticompetitivos o que concluya contratos en los que se contengan cláusulas restrictivas susceptibles de afectar la estructura competitiva del mercado²⁵⁶ disminuyendo la eficacia de los principios de libre competencia y libre circulación de bienes y servicios como consecuencia de la posición económica privilegiada que ostenta²⁵⁷. En tales casos, las normas de la competencia devienen aplicables para asegurar que los derechos intelectuales sean utilizados de conformidad con su propia finalidad: satisfacer el interés público²⁵⁸, inhibiendo las situaciones en que sus titulares intentan prevalecerse de su posición de privilegio. En particular, el artículo 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) que a partir de las reformas introducidas por el Tratado de Lisboa²⁵⁹, ha pasado a ser el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)²⁶⁰ sanciona los abusos cometidos por empresas con una posición de dominio en el mercado²⁶¹.

competencia europeo y español: curso de iniciación, vol. 6, Dykinson, Madrid, 2005, pp. 63-64. Sobre los derechos de patentes en el comercio internacional *vid.* OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., *Las patentes en el comercio internacional*, Dykinson, Madrid, 1997.

²⁵⁵ *Vid.* RAPIN, Ch., “Droits d’auteur et droit de la concurrence: des règles sous contrôle réciproque”, *Sic*, núm. 9, 2004, p. 2, en <http://www.sic-online.ch>, visitado en octubre de 2005.

²⁵⁶ *Vid.* HERRERO SUÁREZ, C., “Libre competencia y propiedad intelectual...*op. cit.*”, p. 62.

²⁵⁷ *Vid.* SABIDO RODRÍGUEZ, M., *La creación intelectual como objeto de intercambios comerciales internacionales*, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2000.

²⁵⁸ *Vid.* TORREMANS, P., “Copyright (and Other Intellectual...*op. cit.*”, p. 210.

²⁵⁹ Por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, publicado en el *DOUE* núm. C 306 del 17 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

²⁶⁰ *DOUE* núm. C 83 de 30 de marzo de 2010.

²⁶¹ “Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas; b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; d) subordinar la celebración

1. El principio de distinción entre existencia y ejercicio de derechos intelectuales y la libre circulación de mercancías.

88. Un primer punto de conflicto entre los derechos de autor y el Derecho de la Competencia ha girado alrededor del principio de libre circulación de mercancías, respecto del cual existían algunas fricciones derivadas de la naturaleza estatal de la legislación que regula los derechos de autor y determinados intereses comunitarios. El origen nacional de la propiedad intelectual tiene como consecuencia que determinada creación u obra pueda ser objeto de tantos derechos como los Estados miembros de la UE. Los derechos intelectuales están regidos por el principio de territorialidad y, por lo tanto, pueden dar origen a un fraccionamiento del territorio europeo en igual número de segmentos nacionales. Esta situación contrasta evidentemente con el objetivo de crear de un mercado único, en el cual las mercancías puedan circular libremente²⁶².

El punto de equilibrio entre estos dos intereses se encuentra en el artículo 36 TFUE. La interpretación que el TJUE ha hecho de este artículo ha dado origen a un principio que distingue entre la existencia y el ejercicio del derecho de propiedad intelectual. En principio, la existencia de tales derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro no queda afectada por las normas comunitarias. No obstante, su ejercicio en ocasiones y bajo determinadas circunstancias puede estar limitado al ser incompatible con las disposiciones del TFUE. En suma, en el caso de un posible conflicto de intereses entre la aplicación de las leyes nacionales en materia de propiedad intelectual y los principios comunitarios, el TJUE lleva una labor de verificación a fin de determinar si la prerrogativas que el Derecho nacional reconoce al titular corresponden al objeto y a la función que se reconoce a esos derechos en el marco comunitario. Así, si el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual va más allá de su objeto específico puede entrar en el ámbito de las prohibiciones del TFUE²⁶³.

de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos”.

²⁶² Vid. UBERTAZZI, L. C., *I diritti d'autore e connessi: scritti*, vol. 5, *Quaderni AIDA*, Giuffrè, Milán, 2000, p. 231.

²⁶³ Vid. HERRERO SUÁREZ, C., “Libre competencia y propiedad intelectual...*op. cit.*, p. 71.

La teoría relativa a la distinción entre existencia y ejercicio del derecho, supone que la competencia de los órganos comunitarios en este ámbito se circunscribe al ejercicio del derecho, en la medida en que éste pueda obstaculizar la plena realización del Mercado Único. En cuanto a su existencia, esto es, la regulación sustantiva de los derechos, son los legisladores nacionales los competentes para llevarla a cabo. A ellos corresponde determinar quién es el titular del derecho así como las prerrogativas que a través del mismo son concedidas a sus titulares²⁶⁴. Este principio fue inicialmente aplicado en el ámbito de la propiedad industrial e introducido posteriormente en materia de propiedad intelectual²⁶⁵.

89. En el ámbito de los derechos de propiedad intelectual y, concretamente, en materia de derechos de autor, el principio de distinción entre existencia y ejercicio de un derecho intelectual se vio seriamente cuestionado por la polémica Sentencia del TJUE en el conocido caso *Magill*²⁶⁶.

Los hechos fueron los siguientes: RTV, ITP y BBC son cadenas de televisión captadas en la mayoría de los hogares de Irlanda y del 30 al 40% en los hogares de

²⁶⁴ La regulación material o sustantiva de los derechos de autor, que de acuerdo con la teoría de la distinción entre existencia y ejercicio del derecho es competencia de los Estados miembros, es destinataria de las normas previstas en los artículos 36 y siguientes del TFUE. Es decir, las normas nacionales relativas a los derechos de autor deben ser analizadas desde la óptica de los preceptos citados para comprobar si las mismas son o no compatibles con el principio comunitario de libre circulación de mercancías. Se determinará si la disposición nacional es subsumible en el ámbito de aplicación del artículo 36 TFUE y, en caso afirmativo, constituyendo una restricción a la libertad de intercambios intracomunitarios, se precisará si la misma puede ser objeto de excepción en virtud de lo previsto por el artículo 42 del mismo texto legal. *Vid.* SABIDO RODRÍGUEZ, M., La creación intelectual como objeto...*op. cit.*, p. 86.

²⁶⁵ En el ámbito de las patentes, el TJUE se pronunció con motivo del asunto *Parke Davis* (Sentencia del TJUE de 29 de febrero de 1968, asunto C-24/67, *Parke Davis c. Centrafarm*, (Rec. 1968,p.81)) afirmando que la aplicación del Derecho de la Competencia no atenta contra la existencia o adquisición de los derechos industriales, sino que únicamente limita su ejercicio. El TJUE consciente de la falta de unificación de las normas nacionales relativas a la protección de la propiedad industrial en el marco de la Comunidad, concluye que la existencia del derecho de patente, siendo regulada por la legislación interna, únicamente su ejercicio puede ser objeto del Derecho comunitario cuando dicho ejercicio contribuya a una posición dominante cuya explotación abusiva sería susceptible de afectar el comercio entre los Estados miembros. Posteriormente, esta doctrina fue confirmada en materia de marcas por la Sentencia emitida sobre el asunto *Sirena c. Eda. vid.* apartado 5 de la Sentencia del TJUE de 28 de febrero de 1971, asunto C-40/70, *Sirena c. Eda* (Rec. 1971, p. 69).

²⁶⁶ Sentencias del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 10 de julio de 1991, asunto T- 69/89, *Radio Telefis Eireann (RTE) c. Comisión* (Rec.1991,p.II-485), asunto T-70/89, *The British Broadcasting Corporation y BBC Enterprises Limited c. Comisión* (Rec.1991,p.II-535) y asunto T-76/89, *Independent Television Publications (ITP) c. Comisión* (Rec. 1991,p.II-575). Y la Sentencia del TJUE de 6 de abril de 1995, asuntos C-241/91 y C-242/91, *Radio Telefis Eireann (RTE) y Independent Television publications LTD (ITP) c. Comisión*, (Rec. 1995, p. I-743)

Irlanda del Norte. Cada cadena publica una revista que indica exclusivamente sus propios programas semanales. En el momento de los hechos, no existía una guía general de televisión de los programas que podían ser captados en Irlanda e Irlanda del Norte. Las cadenas de televisión se oponían en efecto a la reproducción por terceros de sus listas de programas semanales invocando la protección del derecho de autor a título del Derecho nacional. En este contexto, la sociedad *Magill* decidió lanzar una nueva revista semanal con el conjunto de los programas de televisión captados en Irlanda del Norte, solicitando a las cadenas de televisión que le comunicasen sus programas a lo cual aquellas se negaron. A pesar de ello, *Magill* publicó su revista. Sin embargo, la publicación se vio interrumpida al amparo del derecho de autor, alegado por las cadenas televisivas ante la justicia irlandesa. *Magill* se defendió de los teledifusores ante la Comisión argumentando abuso de posición dominante. La Comisión constató esta infracción y obligó a las empresas de televisión a conceder licencias. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó el recurso contra la decisión de la Comisión y el TJUE, la confirmó.

El razonamiento que el TPI hace del caso es el siguiente: en primer lugar, recuerda que, a falta de armonización de las legislaciones nacionales, el establecimiento de las condiciones y de las modalidades de protección de los derechos de autor, es competencia de los Estados miembros²⁶⁷. Las relaciones entre las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual y las normas generales de Derecho de la UE se regulan expresamente en el artículo 36 TFUE, el cual prevé la posibilidad de establecer excepciones a las normas relativas a la libre circulación de mercancías por razones de protección de la propiedad industrial y comercial²⁶⁸. Ahora bien, para el TPI, el artículo 36 TFUE supone igualmente que la conciliación entre las exigencias de la libre circulación de mercancías y el respeto debido a los derechos de propiedad intelectual debe realizarse de forma que se proteja el ejercicio legítimo de dichos derechos, excluyendo todo ejercicio abusivo que pueda compartimentar artificialmente el mercado o perturbar el régimen de la competencia en el interior de la Unión. En consecuencia,

²⁶⁷ Vid. apartados 50 y 51 de la Sentencia del TPI de 10 de julio de 1991, asunto *Independent Television Publications...op. cit.*

²⁶⁸ A no ser que tales prohibiciones constituyan un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. Vid. segunda frase del art. 36 TFUE.

que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual conferidos por la legislación nacional debe restringirse en la medida necesaria para esta conciliación²⁶⁹. De acuerdo con el artículo 36 y en línea con la jurisprudencia del TJUE, el Derecho Comunitario sólo admite las restricciones a la libre competencia o a la libre circulación de mercancías o de servicios que sean inherentes a la protección de la propia esencia del derecho de propiedad intelectual, en otras palabras, sólo las restricciones necesarias para la existencia de dicho derecho.

90. En la Sentencia recaída en el asunto *ITP*, el TPI observó que la protección del objeto específico de los derechos de autor confiere, en principio, a su titular el derecho de reservarse en exclusiva la reproducción de la obra protegida²⁷⁰. No obstante declaró que, si bien es cierto que el ejercicio del derecho a excluir la reproducción de la obra protegida no es abuso en sí mismo, no sucede lo mismo cuando, *a la vista de las circunstancias propias de cada caso concreto*, resulta que las condiciones y modalidades del ejercicio del derecho a excluir la reproducción de la obra protegida persiguen en realidad, una finalidad manifiestamente contraria a los objetivos del artículo 102 TFUE. En semejante hipótesis, el ejercicio de los derechos de autor no responde ya a la función esencial de estos derechos, a los efectos del artículo 36 TFUE, que es garantizar la protección moral de la obra y la retribución del esfuerzo creador respetando los objetivos específicos del artículo 102 TFUE. En palabras del TPI “es manifiesto que este tipo de actuación --que se caracteriza por las trabas impuestas a la producción y a la comercialización de un producto nuevo, del que existe una demanda potencial de los consumidores, en el mercado complementario de las revistas de televisión, y por la consiguiente exclusión de la competencia que representa dicho mercado, con la única finalidad de mantener el monopolio de la demandante-- excede los límites de la función esencial de los derechos de autor en Derecho comunitario”²⁷¹. En este sentido, el TPI dedujo la primacía del Derecho de la UE, en especial, de principios tan fundamentales como el de la libre circulación de mercancías y el de libre competencia, sobre la utilización contraria de dichos principios de una disposición

²⁶⁹ Vid. apartado 52 de la Sentencia del TPI de 10 de julio de 1991, asunto *Independent Television Publications...op. cit.*

²⁷⁰ *Ibid.* apartado 55.

²⁷¹ *Ibid.* apartado 58.

nacional sobre propiedad intelectual²⁷².

91. Conforme a esta premisa, no cabe duda que el derecho del autor a negar que su obra sea utilizada, cuando tal derecho está reconocido por la legislación nacional, participa de la existencia misma del derecho y, por consiguiente, el Tratado no puede ponerlo en tela de juicio. Pero dado que un tal comportamiento no podía ser en sí mismo puesto en tela del juicio por el Tratado, ¿era susceptible de ser sancionado teniendo en cuenta las circunstancias particulares de su ejercicio? En la práctica, la distinción entre existencia y ejercicio no resulta tan fácil de establecer²⁷³.

El asunto *Magill* enseña que la simple existencia de un derecho de autor protegido por el derecho nacional puede, *a la vista de las circunstancias propias de cada caso concreto*, verse afectada por las reglas de competencia comunitaria. Cabe lamentar, sin embargo, que la delimitación de la expresión “circunstancias propias del caso” no haya sido desarrollada por el juzgador²⁷⁴. Hay quien opina que los problemas sobre competencia emanados a raíz de la sentencia *Magill* hubieran podido ser evitados si los legisladores y/o juzgadores nacionales hicieran un uso más equilibrado de los derechos exclusivos reconocidos a los titulares, delimitando el alcance de la norma desde el inicio y no hacerla depender de una posterior interpretación jurisprudencial incierta²⁷⁵. Lo cierto es que en ausencia de principios generales claros, existe siempre el riesgo de que las autoridades *antitrust* adopten decisiones que afectan la propiedad intelectual sobre la base de análisis teóricos que a corto plazo aumenten la competencia pero que con el pasar del tiempo erosionen el valor de los derechos autor. La falta de reglas generales y claras es también anticompetitiva pues causa incertidumbre y desmotiva a las partes interesadas a innovar²⁷⁶.

²⁷² *Ibid.* apartado 56.

²⁷³ *Vid.* DELGADO HERNÁNDEZ, G. E., “Sociedades...*op. cit.*”, pp. 160-161.

²⁷⁴ *Vid.* PRETE, L., “From *Magill* to *IMS*: Dominant Firms’ Duty to License Competitors”, *EBLR*, vol. 15, núm. 2, 2004, pp. 1074--1075.

²⁷⁵ *Vid.* KUR, A., “A New Framework for Intellectual Property Rights - Horizontal Issues”, *IIC*, vol. 35, núm 1, 2004, pp. 17-18.

²⁷⁶ *Vid.* TEMPLE LANG, J., “Mandating Acces: The Principles and the Problems in Intellectual Property and Competition Policy”, *EBLR*, vol. 15, núm. 5, 2004., pp. 1087-1108.

2. El Derecho de la Competencia y las entidades de gestión colectiva.

92. Se ha establecido que los derechos de propiedad intelectual por su propia naturaleza confieren a sus titulares una posición en el mercado especialmente privilegiada. Por lo general, para llevar a cabo la explotación económica de una creación intelectual se necesitan estructuras mercantiles --empresas-- quienes contribuyen a la explotación económica de la obra introduciéndola al mercado. Las entidades de gestión, como se ha visto y al margen de su calificación como “empresas” --cuestión que se abordará más adelante-- son útiles organizaciones de la que los titulares se valen para hacer efectiva la explotación de sus derechos. Así, las entidades de gestión colectiva también llegan a ocupar una posición privilegiada en el mercado en la medida en que se especializan en la administración de determinados derechos, gozando de un monopolio de hecho o de derecho²⁷⁷ en el mercado nacional de los derechos que cada una gestiona.

Esta situación, potencialmente nociva para el correcto funcionamiento de un mercado común, es contrarrestada con la aplicación de las normas de defensa de la competencia que devienen aplicables cuando algún sujeto intenta prevalerse de su posición de privilegio, utilizándola para reforzar o extender su poder de mercado a través de medios anticompetitivos²⁷⁸. En concreto, el artículo 102 del TFUE sanciona los abusos cometidos por empresas por una situación de dominio en el mercado²⁷⁹.

93. Con este telón de fondo es posible imaginar que a escala europea las entidades de gestión colectiva hayan encontrado en el Derecho de la Competencia su examinador más riguroso²⁸⁰. A ello se añade el hecho que la ausencia de un marco legislativo en materia de gestión colectiva, ha intensificado la confluencia de los derechos nacionales sobre propiedad intelectual con el Derecho de la Competencia. Sin embargo, los expertos opinan que, aunque la administración de un “repertorio mundial”

²⁷⁷ Vid. apartado II del Segundo Capítulo.

²⁷⁸ Vid. HERRERO SUÁREZ, C., “Libre competencia y propiedad intelectual...*op. cit.*”, p. 70.

²⁷⁹ Para un análisis del artículo 102 TFUE en general, *vid.* FERNÁNDEZ DE LA GRANADA, L. y CALVO CARAVACA, A., *Derecho Mercantil Internacional*, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 397 y ss. y respecto de la propiedad industrial e intelectuales *vid.* KORAH, V., *Intellectual property rights and the E.C. Competition Rules*, Oxford-Portland, Hart, 2006, pp. 133 y ss.

²⁸⁰ Vid. HERNÁNDEZ ARROYO, P., “La gestión colectiva...*op. cit.*”, p. 1.

y la correspondiente posición de monopolio de hecho o de derecho colocan a las entidades de gestión al alcance de la legislación sobre competencia, aplicar esa normativa a la gestión colectiva del derecho de autor puede producir efectos catastróficos y ello debe evitarse a toda costa²⁸¹. Las entidades de gestión colectiva tienen necesidades especiales que difícilmente pueden ser satisfechas de acuerdo con las reglas sobre la competencia en el mercado de la UE²⁸². Debe partirse de que el mero ejercicio de un derecho exclusivo de autor por parte de las entidades de gestión colectiva no supone, automáticamente, un comportamiento contrario a la norma recogida en el artículo 102 TFUE. Para que así sea, se ha de proceder a verificar la concurrencia de los elementos previstos en la citada disposición.

94. Procede en primer lugar delimitar si las entidades de gestión pueden ser consideradas “empresas”. La respuesta a esta cuestión es afirmativa. Para efectos del funcionamiento del Mercado único, las entidades de gestión colectiva han sido consideradas “empresas”, en la medida en que desempeñan una actividad empresarial al gestionar a título oneroso derechos de autor, prestando un servicio tanto a los derechohabientes como a los usuarios de los mismos y en esta medida son destinatarias del Derecho de la Competencia. Así lo consideró por primera vez la Comisión en su Decisión sobre el asunto de la Sociedad para la Protección de los Derechos de Ejecución Musical y de Reproducción Mecánica alemana (*GEMA*), al afirmar que “la entidad es una empresa en el sentido del artículo 102 TFUE, ya que al conceder y gestionar derechos de autor de música a título oneroso, ejerce una actividad económica consistente en los servicios que presta, tanto a los compositores, autores y editores de música como a sus usuarios”²⁸³. Este criterio ha sido confirmado más de una vez por el TJUE²⁸⁴ y desde entonces no ha planteado mayores problemas.

95. Una vez configurada su condición de empresa, procede verificar si la

²⁸¹ Vid. OMPI, UCHTENHAGEN, U., “El establecimiento de nuevas sociedades de administración colectiva. Experiencia y reflexiones”, mayo, 2005, p. 9.

²⁸² Vid. COHEN JEHOAM, H., “The Future....*op. cit.*”, p. 138.

²⁸³ Vid. apartado II.A de la Decisión de la Comisión de 2 de junio de 1971, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del Tratado (IV/26 760 – *GEMA*) 71/224/CEE.

²⁸⁴ Vid. apartado 29 de la Sentencia del TJUE de 2 de marzo de 1983, asunto C-7/82, *GVL c. Comisión* (Rec.1983, p. 483) y apartado 21 de la Sentencia del TJUE de 23 de abril de 1991, asunto C-41/90, *Höfner and Elser c. Macrotron* (Rec.1991, p. I-1979).

posición que ocupan las entidades de gestión en el mercado de productores que incorporan las obras protegidas puede ser considerada dominante²⁸⁵. El TJUE ha definido la expresión “posición dominante” como aquella posición de fuerza económica de la que goza una empresa que le permite impedir el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado relevante posibilitándole comportarse en una medida apreciable independientemente de sus competidores y clientes y, en definitiva, de los consumidores²⁸⁶.

Ahora bien, una empresa no puede ser dominante desde el punto de vista abstracto, sino que lo es en relación con un mercado en particular²⁸⁷. Para determinar la existencia de una posición dominante juega un papel esencial la noción de “mercado relevante”. Su definición se realiza a partir de la delimitación, en cada caso, de los correspondientes mercado de producto y mercado geográfico. El criterio básico que debe tenerse en cuenta para la definición de mercado de producto es la intercambiabilidad o sustituibilidad de los bienes y servicios a efectos de su utilización por los consumidores. Se considera que el mercado del producto de referencia “comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer para ellos”²⁸⁸. El mercado geográfico, por su parte, comprende la zona en la que las empresas consideradas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas, debido a que las condiciones de competencia que prevalecen en ésta son sensiblemente distintas a aquéllas²⁸⁹. Dicho mercado puede definirse a nivel nacional o supranacional.

²⁸⁵ Vid. SABIDO RODRÍGUEZ, M., *La creación intelectual como objeto...op. cit.*, p. 164.

²⁸⁶ Vid. apartado 2 de la Sentencia del TJUE de 14 de febrero de 1978, asunto C- 27/76, *United Brands c. Comisión* (Rec. 1978, p. 1978); apartado 6 de la Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 1983, asunto 322/81, *Michelin c. Comisión*, (Rec. 1983, p. 3461); apartado 8 de la Sentencia del TJUE de 3 de octubre de 1985, asunto C- 311/84, *Téle-Marketing c. CLT y IPB*, (Rec. 1985, p. 3261).

²⁸⁷ Vid. GUY D. y LEIGH G., *The EEC and Intellectual Property*, Oceana Publications, Londres, 1981, p. 81.

²⁸⁸ Vid. Resolución del TDC de 25 de octubre de 2000, expte. 476/99 Agencia de viajes.

²⁸⁹ Vid. Díez-Hochleitner, J. y Martínez Capdevila, C., *Derecho de la Unión Europea*, McGraw Hill, Madrid, 200, p. 157.

96. Cuando se habla de entidades de gestión colectiva, se hace referencia a las únicas empresas autorizadas para prestar un servicio de otorgamiento de licencias para la explotación de derechos intelectuales en beneficio de los titulares de tales derechos y de usuarios en general. En varios Estados miembros, además, estas empresas gozan de la posibilidad de establecer unilateralmente sus tarifas (mercado de producto). El ámbito de actuación de las entidades de gestión se proyecta sobre todo un mercado nacional, en la medida en que tradicionalmente desarrollan sus funciones sobre una base territorial (mercado geográfico) en la que desarrollan una actividad económicamente relevante, incidiendo en el intercambio de bienes y servicios y, por lo tanto, en el funcionamiento de un mercado competitivo²⁹⁰. El hecho que la naturaleza de la actividad desempeñada por ellas, implique una concentración de cierto tipo de derechos intelectuales, hace que las mismas gocen de una posición dominante en el mercado. La realidad pone de manifiesto que las entidades que administran los derechos de autor mantienen un monopolio de hecho cuya existencia supone la eliminación absoluta de la competencia superando, por tanto, el concepto de posición dominante del artículo 102 TFUE²⁹¹. No obstante, las autoridades europeas por el momento no han considerado que la estructura monopolista que los organismos de gestión colectiva presentan en sus ámbitos conlleve, *per se*, una incompatibilidad con el Derecho de la Competencia.

97. Una vez confirmado que las entidades de gestión son empresas que ostentan una posición dominante en el sentido del artículo 102 TFUE habrá que delimitar en qué supuestos las entidades de gestión colectiva pueden abusar de esa posición. La explotación abusiva de la posición de dominio consiste en aprovechar esa fuerza en el mercado que la posición de dominio otorga a la empresa dominadora para con ella obstaculizar o impedir la competencia efectiva²⁹². Este concepto ha sido delimitado por el TJUE como aquellas actuaciones que “tienen por objeto obstaculizar, por el recurso a medios diferentes de los que gobiernan la competencia normal de productos o servicios con base en prestaciones de los operadores económicos, el mantenimiento del grado de

²⁹⁰ Vid. MASTROIANNI, R., “I diritti esclusivi delle collecting societies”, *AIDA*, vol. X, 2001, p. 206.

²⁹¹ Vid. SABIDO RODRÍGUEZ, M., *La creación intelectual como objeto...*, *op. cit.*, p. 167.

²⁹² Vid. RODRÍGUEZ MEJÍAS, J., “El abuso de posición de dominio en la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual”, *pe.i.*, núm. 24, 2006, p. 17.

competencia aún existente en el mercado o el desarrollo de esta competencia”²⁹³. En definitiva, el factor clave del concepto del abuso de posición de dominio viene dado por la independencia del comportamiento seguido por la empresa que abusa de su fuerza en el mercado respecto a los que “sufren” ese abuso de la misma, lo que implica que la empresa dominadora utiliza su posición de dominio para imponer sus condiciones a sus clientes o competidores, impidiendo u obstaculizando el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado común²⁹⁴, lo que, en el caso de empresas que gestionan derechos en un solo Estado miembro, no resulta sencillo en principio.

²⁹³ Vid. apartados 20 y 21 de la Sentencia del TJUE de 21 de febrero de 1973, *Europemballage Corporation y Continental Can Company c. Comisión* (Rec.1973, p.215).

²⁹⁴ Vid. RODRÍGUEZ MEJÍAS, J., “El abuso de posición de dominio...*op. cit.*, p. 17. A este respecto es interesante observar el razonamiento llevado a cabo por la Comisión en su Decisión SG-Greffe (2005) D/201832, de 18 de abril de 2005 en la que se desestima una denuncia presentada por una entidad de gestión griega por considerar que los hechos reclamados no representaban una restricción a la competencia en el mercado comunitario. Los hechos son los siguientes: una entidad de gestión de derechos musicales solicitó una autorización para la totalidad de los derechos de autor y de los derechos afines en el ámbito de la música. El Ministerio de Cultura griego le concedió una autorización limitada a la gestión colectiva de los derechos de autor sobre las obras musicales mientras que tres entidades de gestión griegas de derechos afines obtuvieron la autorización para la gestión colectiva, respectivamente, de los cantantes intérpretes, los músicos ejecutantes y los productores de soportes materiales de audio y/o vídeo. La recurrente presentó una denuncia ante la Comisión contra la República Helénica y los tres organismos sosteniendo que estos últimos habían vulnerado los artículos 81 y 82 TCE (actualmente artículos 101 y 102 del TFUE) en la medida en que habían cometido un abuso de posición dominante y adoptado acuerdos y prácticas concertadas. La denunciante destacaba que la remuneración de los derechos afines había sido fijada a un nivel excesivo, que alcanzaba el 5 % de los ingresos brutos de las emisiones de radiodifusión y de las cadenas de televisión griegas. Este comportamiento constituía una vulneración del TFUE que le causaba un perjuicio grave e irreparable en la medida en que las empresas afectadas no estaban en condiciones de pagar estos importes excesivos y ella quedaba, por tanto, privada de la percepción de los cánones que solicitaba por los derechos de autor. Tras haber tomado en consideración los argumentos de la recurrente, la Comisión desestimó la denuncia contra los tres organismos por falta de interés comunitario sosteniendo, entre otras cosas, que “la supuesta infracción no puede causar importantes disfunciones en el mercado común, dado que todas las partes implicadas tienen su domicilio en Grecia y desarrollan su actividad sólo en dicho país. No cabe prever que esta situación cambie, es decir, que los tres organismos...comiencen en breve a desarrollar sus actividades en otros países, a la vista de la estructura de los mercados de servicios para la protección de los derechos afines y las dificultades prácticas de tal actividad. Además, los efectos de las supuestas prácticas se producen únicamente en el mercado griego. Los contratos de utilización de la música se celebran únicamente con cadenas de radio y de televisión y otros usuarios que se hallan en Grecia. Los tres organismos...son competentes únicamente para la defensa de los derechos afines en Grecia y no tienen la posibilidad práctica de ejercer tal competencia fuera de este país.” Contra la decisión de la Comisión, se interpuso recurso de anulación ante el TPI quien lo consideró infundado (Sentencia del TPI de 12 de julio de 2007, asunto T-229/05, *AEPI c. Comisión*). Finalmente, el recurso de casación, interpuesto por la entidad de gestión griega solicitando la anulación de la sentencia del TPI fue desestimado por el TJUE (Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-425/07, *AEPI Elliniki Etaireia pros Prostatias tis Pnevmatikis Idiotisias AE c. Comisión de las Comunidades Europeas*).

3. Conductas abusivas de las entidades de gestión colectiva.

98. En lo que concierne a la gestión colectiva, las autoridades de la UE han identificado tres categorías de conductas abusivas en las que las entidades de gestión pueden incurrir: la relación de las entidades con sus agremiados, la relación de las entidades con los usuarios y por último las relaciones recíprocas entre las mismas entidades.

a) La relación de las entidades de gestión con sus agremiados.

99. Dentro de la primera categoría de abusos de posición dominante, las conductas que se han detectado por parte de las entidades de gestión están referidas a la imposición de ciertas condiciones estatutarias o contractuales *vgr.* la negativa del servicio de gestión a autores por razones de nacionalidad, la imposición de la cesión obligatoria de todos los derechos del autor, las que prevén la administración global de derechos presentes y futuros o las que establecen la obligación de adhesión a la entidad por períodos de tiempo notablemente prolongados.

100. El primer supuesto examinado a la luz del Derecho de la Competencia fue el asunto *GEMA*²⁹⁵. En esa ocasión, la Decisión de la Comisión tuvo por efecto anular ciertas cláusulas de los estatutos de la entidad alemana, así como del contrato de adhesión de los asociados que establecían la obligación para los autores de ceder a la entidad todas sus obras, incluyendo las futuras, por un período de tiempo particularmente prolongado. Al respecto, la Comisión sostuvo que si bien era cierto que una entidad de gestión era necesaria para gestionar la mayor parte de los derechos de autor, *GEMA*, --única sociedad alemana que gestiona derechos sobre obras musicales--, estaba abusando de su posición exclusiva en el mercado alemán. La Comisión estimó que era indispensable que los miembros de *GEMA* tuvieran la libertad de decidir si querían ceder a *GEMA* o a cualquier otra entidad, todos o algunos de sus derechos. Se consideró particularmente grave el hecho que los miembros de la *GEMA* debían ceder todas sus obras futuras y que tal cesión no se veía afectada por la dimisión del asociado.

²⁹⁵ Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE

Además, la imposición de tales cláusulas significaba la imposibilidad para el autor de cambiar de entidad al no tener nuevas obras que aportar. La explotación abusiva de la posición dominante de *GEMA*, era susceptible de afectar el mercado geográfico al dificultar la obtención de la calidad de miembro en las entidades de gestión establecidas en otros Estados e impidiendo la realización de un mercado único de prestación de servicios de editores de obras musicales en el seno de la Comunidad²⁹⁶.

A raíz de esta Decisión, algunas autoridades sobre competencia en otros Estados miembros intensificaron sus controles sobre las entidades de gestión para erradicar posibles conductas abusivas. Tal fue el caso de la Comisión de Monopolios y Fusiones (MMC) de Reino Unido, que constató que la *Performing Rights Society Inc.*, (PRS) era la única entidad que administraba derechos de ejecución y audiovisuales en ese país y cuya normativa impedía a sus veintinueve mil miembros administrar sus derechos de manera individual. La situación de monopolio, reforzada por rígidas disposiciones contractuales, iba en contra de los postulados que la Comisión había plasmado respecto de la entidad homóloga alemana. Por estos motivos, la PRS se comprometió a eliminar de su contrato de adhesión las cláusulas que fuesen contrarias a las recomendaciones hechas por la MMC, en particular, aquellas que constituyesen un obstáculo para que los miembros de la entidad británica, pudiesen administrar sus propios derechos de manera individual²⁹⁷.

101. Un segundo caso de conducta abusiva en relación con sus agremiados, fue el asunto *BRT y otros c. la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs* (SABAM)²⁹⁸. En esta controversia, los titulares de derechos de autor concluyeron un contrato con la *SABAM* que implicaba la cesión de todos los derechos sobre sus obras, presentes y futuras y que prolongaba su ejercicio incluso durante los cinco años posteriores a la baja de los asociados. Dos años después de la firma del susodicho contrato, los autores contrataron la cesión de algunos derechos con la radiodifusora belga *BTR*. Por su parte, el encargado de gestionar las autorizaciones para la

²⁹⁶ Vid. DELGADO HERNÁNDEZ, G. E., “Sociedades...*op. cit.*”, pp. 181-182.

²⁹⁷ Vid. Financial Times Business Law Europe, núm. 97-4, de 12 de marzo de 1997, p. 6.

²⁹⁸ Sentencia del TJUE de 27 de marzo de 1974, asunto C-127/73, *Belgische Radio en Televisie c. SV SABAM y NV Fonior*, (Rec. 1974, p. 51).

reproducción mecánica del repertorio de la *SABAM*, concluyó un contrato con la sociedad *Fornior* cediéndole la facultad no exclusiva de explotar fonográficamente las obras del repertorio de la *SABAM*. La reproducción de la obra por la sociedad *Fornior* sirvió de base a la demanda presentada por los titulares del derecho (*SABAM* y *BTR*). En su decisión, el TJUE estimó que el hecho de que una entidad de gestión de derechos de autor que ocupa una posición dominante en el sentido del actual artículo 102 TFUE impusiese a sus socios obligaciones no indispensables en la realización de su objeto social, obstaculizando de manera no equitativa la libertad de sus miembros en el ejercicio de sus derechos, podía constituir una explotación abusiva. De manera particular, se consideró incompatible con el artículo 102 del TFUE la cláusula contractual que imponía a sus miembros una cesión de todos los derechos exclusivos del autor presentes y futuros, sin hacer distinción entre las diversas formas de explotación reconocidas y, además, previendo una eficacia temporal que abarcaba los 5 años posteriores a la terminación del contrato.

En relación con estos tipos de conductas el TJUE ha sostenido claramente que la obligación de ceder globalmente todos los derechos de autor, presentes y futuros puede considerarse una cláusula nula en los contratos de gestión colectiva, sobre todo si la cesión se prolonga por demasiado tiempo incluso tras la dimisión del asociado²⁹⁹.

102. Otro tipo de conductas abusivas por parte de las entidades de gestión se han referido a la existencia de cláusulas discriminatorias que niegan la admisión de autores de nacionalidad o residencia extranjera o les imponen condiciones menos ventajosas en comparación con otros miembros, es decir, que violan el principio de trato nacional³⁰⁰. En el ya citado asunto *GEMA* la Comisión constató, además, que la entidad alemana abusaba de su posición de dominio al destinar cantidades adicionales a sus miembros ordinarios que tuvieran como mínimo tres años de antigüedad, habiendo éstas sido recaudadas por la explotación de derechos de todos los miembros. La conducta de

²⁹⁹ *Ibid.* apartados 12 y 15.

³⁰⁰ De acuerdo con la doctrina clásica “*le principe dit du traitement national est celui de l’assimilation de l’étranger au national. En d’autres termes, il n’est s’agit ni plus ni moins que de poursuivre un traitement non discriminatoire en raison de la nationalité, entre les nationaux d’un Etat et les étrangers à cet Etat...c’est assimilation... se realice sous certaines conditions et restrictions... la condition essentielle exigée...c’est la réciprocité...contenue dans la Convention de Berne et de Rome*”. Vid. NONNENMACHER, G. G., “Le cinéma et la télévision....*op. cit.*, p. 39.

GEMA fue calificada como discriminatoria y sirvió de antecedente para establecer la prohibición para las entidades de gestión de negarse a admitir como agremiados a titulares nacionales de otros Estados miembros e imponerles condiciones discriminatorias. De acuerdo con la Comisión, tales prácticas constituyen automáticamente una infracción del artículo 102 del TFUE en la medida en que contravienen el principio de trato nacional estipulado en el artículo 25 del TFUE³⁰¹.

En esta misma línea, el TJUE examinó el recurso que tenía por objeto la anulación de una Decisión de la Comisión³⁰² relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 102 TFUE iniciado como consecuencia de una denuncia presentada por la sociedad inglesa *Interpal* a causa del rechazo por parte de la demandante, la entidad de gestión de derechos conexos alemana *GVL*, a firmar un contrato de gestión con una asociación coral italiana. La *GVL* era la única entidad de gestión de derechos de autor que se ocupaba en Alemania de la tutela de los mismos y, en este contexto, se negaba a concluir contratos de gestión con artistas extranjeros que no tuvieran la nacionalidad alemana o el domicilio en el territorio de ese país. Por tal motivo, el TJUE la acusó de obstaculizar la libre circulación de servicios y determinó que los estatutos de la entidad contenían cláusulas infractoras del Derecho de la Competencia por prever la discriminación de ciudadanos de Estados miembros a los cuales se les negaba la posibilidad de ser socios y, consecuentemente, de percibir beneficios económicos³⁰³.

b) La relación de las entidades de gestión con los usuarios.

103. Las conductas abusivas que las autoridades europeas han identificado en las relaciones de las entidades con los usuarios se refieren, principalmente, a la imposición de condiciones excesivas al concluir los contratos de autorización para la utilización de las obras de sus repertorios, *vgr.* la imposición de tarifas consideradas gravosas.

El primer ejemplo de esta categoría de conductas --aunque en este caso no

³⁰¹ Vid. GUIBAULT, L., y VAN GOMPEL, S., “Collective Management in European Union”, en *Collective Management of Copyright...op. cit.*, pp. 121-122.

³⁰² Decisión de la Comisión, de 29 de octubre de 1981, (IV/29.839 - *GVL*) 81/1030/CEE.

³⁰³ Vid. apartados 52-56 de la Sentencia del TJUE asunto *GVL c. Comisión...op. cit.*

confirmado como abuso-- es el litigio entre la entidad de gestión francesa *SACEM* y *Basset*³⁰⁴, propietario de una discoteca en Francia. La controversia entre las partes surge con motivo de la falta de pago de *Basset* de los cánones pactados con la entidad, alegando que éstos eran nulos por ser contrarios a los artículos 101 y 102 del TFUE. *Basset* argumentaba, principalmente, que la entidad francesa detentaba una posición dominante de la que abusaba al imponer tarifas excesivas en relación con la contraprestación que proporcionaba: en primer lugar, porque el porcentaje de los cánones, resulta excesivo; en segundo lugar porque este porcentaje incluía un "derecho complementario de reproducción mecánica" que se percibía, al igual que el resto del canon, por el uso público de los fonogramas. Al respecto, el TJUE consideró que los artículos 36 y 42 del TFUE debían interpretarse en el sentido de que no impiden la aplicación de una legislación nacional que permite a una entidad nacional de gestión de derechos de autor percibir, por la ejecución pública de soportes de sonido, unos cánones denominados derechos complementarios de reproducción mecánica que en este caso, se añadían a los derechos de representación, incluso cuando dichos derechos complementarios no están previstos en el Estado miembro. El TJUE estimó que la utilización de ciertas posibilidades que la legislación nacional ofrece a las entidades de gestión de derechos de autor no constituye, en sí misma, un abuso de posición dominante. Sin embargo, el TJUE no excluyó que el nivel de los cánones fijados por la *SACEM* exigiera la aplicación del artículo 102 del TFUE, delegando en el órgano jurisdiccional nacional la competencia para comprobar los hechos³⁰⁵.

104. Más tarde, las conductas de *SACEM* volvieron a ser objeto de cuestionamientos por posibles abusos en los asuntos *Tournier* y *Lucazeau*³⁰⁶ por la imposición de tarifas excesivas. En este caso, los propietarios de las discotecas francesas alegaban que las tarifas eran excesivas por ser fijadas en función de un repertorio mundial, mientras que las discotecas utilizaban únicamente parte del mismo. A raíz de estos casos, la jurisdicción comunitaria examinó con mayor detalle las

³⁰⁴ Vid. Sentencia del TJUE de 9 de abril de 1987, asunto C-402/85, *G. Basset c. SACEM*, (Rec. 1987, p.1747).

³⁰⁵ *Ibid.* apartados 17, 18 y 19.

³⁰⁶ Vid. Sentencias del TJUE de 13 de julio de 1989, asunto C-395/87, *Ministere Public c. Jean-Louis Tournier*, (Rec.1989, p. 2521) y asuntos acumulados C-110/88, C-241/88 y C-242/88, *Lucazeau y otros c. SACEM y otros* (Rec.1989, p. 2811).

prácticas seguidas por las entidades de gestión colectiva de los diferentes Estados miembros para determinar los criterios que debían aplicarse para establecer si una entidad de gestión que se encuentra en una posición dominante en un mercado geográfico impone condiciones de transacción no equitativas y, en particular, si pueden basarse en el criterio de la comparación entre el tipo aplicado para las remuneraciones por la *SACEM* y el tipo aplicado por las entidades de gestión de otros Estados miembros.

SACEM sostenía que algunas entidades de gestión de derechos de los Estados miembros no insisten demasiado en recaudar unas remuneraciones poco importantes frente a los pequeños usuarios diseminados por el país, tales como los empresarios de discotecas, las organizaciones de bailes y los dueños de cafeterías y que en Francia se había creado una tradición opuesta debido a la firme voluntad de los autores para que sus derechos fueran totalmente respetados³⁰⁷. El TJUE consideró que dicho argumento no podía acogerse, estableciendo que una de las más significativas diferencias entre las entidades de gestión radica en la cuantía de los gastos de funcionamiento y el número del personal de una entidad y, en este sentido, cuando es notablemente más elevada la proporción del producto de las remuneraciones que se destina a los gastos de recaudación, administración y reparto, en lugar de atribuirlo a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, no puede excluirse que sea precisamente la inexistencia de competencia en el mercado en cuestión lo que permita explicar la magnitud del aparato administrativo y, por tanto, la elevada cuantía de las remuneraciones³⁰⁸. En concreto, el TJUE sostuvo que cuando una empresa en una posición dominante impone tarifas notablemente elevadas por los servicios que presta respecto de las que se aplican en los restantes Estados miembros, y siempre que la comparación entre las cuantías de las tarifas se ha llevado a cabo sobre una base homogénea, dicha diferencia debe ser considerada como un indicio de la explotación abusiva de una posición dominante³⁰⁹. Por último, el máximo tribunal estimó que la comparación con la situación existente en los restantes Estados miembros puede

³⁰⁷ Vid. apartado 28 de la Sentencia, asuntos acumulados *Lucazeau y otros c. SACEM*.... *op. cit.*

³⁰⁸ *Ibid.* apartado 29.

³⁰⁹ Vid. apartado 25 y apartado 38 de la Sentencia, asunto *Ministere Public c. Jean-Louis Tournier*...*op. cit.*

facilitar indicios válidos en lo relativo a una eventual explotación abusiva de la posición dominante de una entidad nacional de gestión de derechos de propiedad intelectual³¹⁰.

105. El establecimiento de tarifas es una de las funciones más controvertida y discutida de las entidades de gestión³¹¹. En los casos expuestos, se observa que la determinación de tarifas presenta una peculiar problemática, principalmente por la dificultad de delimitar en qué casos una tarifa impuesta por una entidad de gestión puede ser considerada abusiva ya que no existe un parámetro europeo para establecerlo. La cuestión se complica más si se advierte que las tarifas fijadas abarcan tanto la remuneración del autor como los gastos de gestión de la entidad por los servicios prestados. Esta situación fue puesta de manifiesto por la Comisión con ocasión del asunto de *IFPI "Emisión simultánea"*³¹², cuando afirmó que, al no distinguir los derechos reservados de los honorarios de administración, las entidades de gestión reducen perceptiblemente las perspectivas de la competencia por lo que se refiere a los precios de prestación del servicio de licencias. La confusión entre ambos elementos del honorario impide que los usuarios evalúen la eficacia de cada una de las entidades participantes y se beneficien de los servicios de autorización por parte de la entidad capaz de proporcionarles el coste más bajo³¹³. La Comisión sostuvo que el hecho de que una entidad de gestión colectiva fuese libre de determinar sus tarifas no se traducía en una competencia de precios real entre entidades ni en ninguna ventaja útil para el posible usuario en términos de su capacidad de elegir un proveedor sobre la base de diferencias de precios³¹⁴. Los usuarios estarían en condiciones de apreciar la eficiencia de las diferentes entidades de gestión sólo si la regalía de derechos de autor se separase de los gastos de administración.

106. Casos de trato discriminatorio de las entidades de gestión a usuarios que compiten en un mismo mercado es otro supuesto de abuso de posición dominante que ha sido analizado a la luz del Derecho de la Competencia en el ámbito europeo. En el

³¹⁰ Vid. apartado 30 de la Sentencia del TJUE asuntos *Lucazeau y otros c. SACEM* *op. cit.* y apartado 43 de la Sentencia del TJUE, asunto *Ministere Public c. Jean-Louis Tournier* ...*op. cit.*

³¹¹ Vid. apartado III.A.1 b) del Segundo Capítulo.

³¹² Decisión de la Comisión de 8 de octubre de 2002, asunto COMP/C2/38.014 - IFPI "Emisión simultánea".

³¹³ *Ibid.*, apartado 69.

³¹⁴ *Ibid.*, apartado 71.

citado caso *GEMA*³¹⁵, la Comisión también analizó la obligación de paridad de trato que las entidades de gestión colectiva deben observar respecto de los usuarios comerciales. En este asunto la Comisión consideró que la entidad alemana explotaba de forma abusiva su posición dominante frente a los importadores de magnetófonos y de magnetoscopios exigiéndoles, a través de la intermediación de la empresa ZPÜ, un pago más elevado que el requerido a los fabricantes alemanes de ese tipo de aparatos. Según la Decisión, este comportamiento constituía un abuso de posición dominante ostentada por la *GEMA* ya que, en lo que se refiere al mercado de magnetófonos y magnetoscopios, los compradores alemanes habían de tener la libertad de escoger entre los aparatos fabricados en Alemania y los importados y, por lo tanto, había que establecer las mismas condiciones de partida a las empresas que ofrecieran esos aparatos con independencia de que se tratara de fabricantes alemanes o extranjeros. Por este motivo, el hecho de que la *GEMA* hubiese exigido a los fabricantes alemanes un pago inferior y a los importadores uno superior, constituía una discriminación prohibida.

107. En el contexto español llama la atención la sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) española a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y a Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión (AIE). El 9 de diciembre de 2008, el Consejo de la CNC dictó Resolución en el asunto *Fonogramas*³¹⁶, multando a las entidades de gestión AGEDI y a AIE por haber reclamado a las denunciadas Sogecable, S.A. (Sogecable), Canal Satélite Digital, S.L. (CSD) y DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (DTS), cantidades económicas sustancialmente superiores a las reclamadas al Ente Público de Radio Televisión Española (RTVE) y a Cableuropa, S.A.U. (ONO) por prestaciones equivalentes.

AGEDI y AIE ostentan una posición de dominio conjunta en el mercado de gestión de derechos de propiedad intelectual de los productores de fonogramas y de los artistas intérpretes o ejecutantes musicales en España, posición que se encuentra reforzada por privilegios legales como la fijación de forma unilateral de las tarifas generales por el uso de los derechos gestionados en defecto de acuerdo y sin sujeción a

³¹⁵ Vid. apartado B de los antecedentes de la Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE

³¹⁶ Resolución de la CNC de 9 de diciembre de 2008, dictada en el expediente 636/07 *Fonogramas*.

ningún criterio objetivo. El interés de la Resolución radica en el análisis del abuso cometido por las entidades de gestión pues la CNC incoó este expediente por lo que el Consejo denomina una “discriminación pura,” absteniéndose de resolver si los precios practicados eran o no abusivos. En primer lugar, el Consejo consideró como abuso autónomo la infracción por AGEDI y AIE de su obligación legal de transparencia, al ocultar en sus negociaciones con Sogecable los contratos previos con otros operadores y obligando a las entidades de gestión imputadas a que, en todo proceso de negociación de las condiciones de acceso y remuneración de su repertorio de derechos, informasen al usuario demandante sobre las bases económicas de los acuerdos previos con usuarios de igual o similar actividad y realizasen un uso equivalente del repertorio. En segundo lugar, el Consejo analizó la naturaleza discriminatoria de los precios exigidos a las denunciante (una anterior sanción a AGEDI se había impuesto por discriminar entre tres cadenas competidoras de televisión en abierto). Parecía imponerse, pues, analizar si las denunciante y RTVE u ONO (mero comunicador, no reproductor de fonogramas) eran “usuarios” comparables. Pues bien, aun recordando el requisito explícito de una desventaja entre competidores para que exista un abuso del artículo 6.2 d) de la antigua Ley de Defensa de la Competencia (LDC)³¹⁷ --hoy, artículo 2.2 d) de la vigente LDC³¹⁸-- el Consejo consideró obvia dicha desventaja en supuestos de “discriminación pura,” aduciendo que están igualmente prohibidos los abusos frente a consumidores finales³¹⁹.

108. En último, tipo de abuso que se puede configurar en el ámbito de la gestión colectiva es la negativa a otorgar licencias sin motivos justificados. Aunque no se trataba de un caso en el que estuviera involucrada una entidad de gestión colectiva, el TJUE se ha pronunciado respecto de esta hipótesis de abuso de posición dominante en el ya mencionado caso *Magill* afirmando que, en determinadas circunstancias --las cuales desafortunadamente el TJUE no menciona--, la negativa a otorgar una licencia puede constituir un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 102 TFUE.

³¹⁷ Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 170, de 18 de julio de 1989).

³¹⁸ Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 159, de 4 de julio de 2007).

³¹⁹ Vid. SALA-VIVE, M. y RATING, S., “La CNC sanciona a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual AGEDI y AIE por abuso de posición de dominio”, *Garrigues Antitrust Newsletter*, núm. 15, febrero, 2009, pp. 14-15.

c) Las relaciones recíprocas entre entidades de gestión.

109. Por último, las conductas abusivas que se han detectado en el marco del Derecho de la Competencia, se generan en las prácticas seguidas por las entidades de gestión de los diferentes Estados miembros en sus relaciones mutuas. En este contexto, las autoridades de la UE han examinado de manera particular los acuerdos de representación recíproca.

El TJUE ha definido los acuerdos de representación recíproca como “un contrato celebrado entre dos sociedades nacionales de gestión de derechos de propiedad intelectual en materia musical, en virtud del cual dichas sociedades se otorgan mutuamente el derecho de conceder, en el territorio a su cargo, las autorizaciones requeridas para toda comunicación pública de obras musicales amparadas por los derechos de propiedad intelectual de los miembros de las restantes sociedades, y de someter dichas autorizaciones a determinados requisitos, de conformidad con las leyes aplicables en el territorio de que se trate”³²⁰. Asimismo, ha reconocido la importancia de los acuerdos de representación recíprocos en el ámbito de la gestión colectiva precisando que persiguen un doble objetivo: por una parte, pretenden someter a la totalidad de obras musicales protegidas, con independencia de su origen, a requisitos idénticos con respecto a los usuarios establecidos en un mismo Estado, de conformidad con el principio recogido en la normativa internacional; por otra parte, hacen posible que, para la protección de su repertorio en otro Estado, las entidades se apoyen en la organización creada por la entidad de gestión que ejerce sus actividades en dicho Estado, sin necesidad de tener que añadir a dicha organización sus propias redes de contratos con los usuarios y sus propios controles sobre el terreno³²¹. A ello se añade que los contratos de representación recíproca permiten a los titulares de derechos intelectuales recibir las remuneraciones que les corresponden por la utilización de sus obras en el territorio de otros países y hacen posible que cada entidad consolide su propio poder contractual disponiendo, en su propio territorio, de un repertorio internacional³²².

³²⁰ Vid. apartado 17 de la Sentencia del TJUE, asunto *Ministere Public c. Jean-Louis Tournier*, ...*op. cit.*

³²¹ *Ibid.* apartado 19.

³²² Vid. GILLIÉRON, P., “Collecting*op. cit.*, p. 942.

Pues bien, los acuerdos de representación recíproca, al igual que el conjunto de las prácticas contractuales de las entidades de gestión colectiva, están sometidos a la aplicación de las reglas europeas de la competencia económica³²³. En ocasión de los asuntos *Tournier y Lucazeau*, el TJUE llegó a la conclusión que acuerdos no restringen por sí mismos la competencia³²⁴. En ese momento, los acuerdos recíprocos parecían estar económicamente justificados en un contexto en el que el control físico de las utilidades era necesario (ámbito analógico)³²⁵.

110. Con la llegada de las nuevas tecnologías, las entidades de gestión colectiva intentaron adaptar sus funciones al ambiente digital por medio de la celebración de acuerdos de representación recíproca *sui generis*³²⁶. El primero de ellos fue elaborado por la IFPI entre entidades de gestión colectiva de derechos de productores discográficos para las licencias de emisión simultánea por estaciones de radio y de televisión, vía Internet. La intención del contrato recíproco era crear una “ventanilla única” de otorgamiento de licencias de acuerdo con la cual las cadenas de radio y televisión del Espacio Económico Europeo (EEE) que desearan dedicarse a la emisión simultánea, pudiesen obtener autorizaciones multi-territoriales en cualquiera de las entidades de gestión del EEE que fueran parte del acuerdo, para efectuar emisiones simultáneas en los territorios de los signatarios. El acuerdo establecía que cada entidad de gestión colectiva participante podía otorgar a las otras entidades participantes, sobre una base no exclusiva, el derecho (por lo que respecta a sus miembros) de autorizar la difusión en emisión simultánea, o (según el caso) el de exigir una remuneración equitativa sobre su territorio³²⁷.

111. En noviembre de 2000 la IFPI solicitó a la Comisión, una declaración

³²³ Vid. TAWFIK, M.J., “La legislación internacional en materia de derechos de autor y el uso leal como “derecho del usuario””, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, abril-junio, 2005, p. 4.

³²⁴ Al respecto, el TJUE señala que podría ser otra la apreciación si los referidos contratos establecieran una exclusiva, en el sentido de que las entidades de gestión se hubieran comprometido a no facilitar el acceso directo a su repertorio a los usuarios de música grabada establecidos en el extranjero; sin embargo, constaba en autos que este tipo de cláusulas de exclusiva, que con anterioridad figuraban en los contratos recíprocos de representación, habían sido suprimidas a instancia de la Comisión. Vid. apartado 14 de la Sentencia del TJUE, asuntos acumulados *Lucazeau y otros c. SACEM y otros*...*op. cit.*

³²⁵ Vid. GUIBAULT, L., y VAN GOMPEL, S., “Collective Management...*op. cit.*”, p. 124.

³²⁶ En doctrina vid. ERCOLANI, S., “Dalla gestione collettiva...*op. cit.*”, pp. 231-261.

³²⁷ Vid. TAWFIK, M.J., “La legislación internacional en materia...*op. cit.*”, p. 6.

negativa o, en su defecto, una exención de conformidad con el apartado 3 del actual artículo 101 de TFUE por lo que se refiere al acuerdo recíproco. En 2003 la Comisión se pronunció en el asunto *IFPI "Emisión simultánea"*³²⁸. La Decisión se basa en un complejo razonamiento según el cual, desde una perspectiva económica, los derechos de autor se pueden descomponer en dos elementos de naturaleza diferente, cuya suma corresponde a la tarifa pagada por los usuarios. Los derechos constan de la remuneración recaudada por los titulares y de los gastos de administración que, en el caso de la gestión colectiva, son retenidos por las entidades colectivas. La existencia de estos dos elementos permite a cada entidad de gestión involucrada en el Acuerdo, administrar la totalidad de los repertorios de las entidades participante incluso en territorios diferentes al propio, actuando en una situación de competencia con sus homólogas. En concreto, el efecto pro-competencia deriva del hecho que, bajo el Acuerdo, cada entidad está motivada a ahorrar en gastos de gestión de los derechos de fonogramas, ahorros que se reflejan en la tarifa aplicada a los usuarios. Dado que el Acuerdo preveía la adopción de una tarifa uniforme para el servicio de emisión simultánea, la competencia es posible gracias a la reducción de los gastos administrativos, los cuales son determinados autónomamente por cada entidad participante y benefician directamente a los usuarios³²⁹.

La Comisión consideró que el acuerdo recíproco presentaba varios elementos favorables a la competencia que podían contribuir perceptiblemente a los progresos técnicos y económicos en el campo de la gestión colectiva de derechos de autor. En primer lugar, porque la emisión simultánea como tal no había sido todavía objeto de un acuerdo entre entidades de gestión colectiva y, además, permitía a estas entidades facilitar a los usuarios licencias de emisión simultánea que cubrieran los repertorios de todas las entidades recíprocamente representadas en un ambiente jurídicamente más

³²⁸ Decisión de la Comisión COMP/C2/38.014, asunto *IFPI Emisión simultánea*....*op. cit.*

³²⁹ El razonamiento de la Comisión para definir la composición de las tarifas ha sido criticado en doctrina con los siguientes argumentos: "*gli utilizzatori sono tenuti a pagare un'unica somma a titolo di royalty per l'esecuzione di opere protette dal diritto d'autore. Tali compensi sono interamente di spettanza degli autori e quelle che la Commissione definisce come "spese di gestione" non sono altro che i contributi versati dagli autori alle società, al fine di coprire i costi del servizio loro reso dalla società. Tutti i risparmi realizzati dalle società di gestione devono essere integralmente trasmessi agli autori, a beneficio delle eventuali riduzioni nei costi di gestione, la Commissione trascura che le società, quali rappresentanti degli autori, sono tenute ad agire nell'esclusivo interesse di questi*". Vid. ERCOLANI, S., "Dalla gestione collettiva alla....*op. cit.*, pp. 241-242.

seguro. En segundo lugar, para los usuarios, las licencias de emisión simultánea del acuerdo recíproco presentaban una nueva característica: permitían el uso de los derechos autorizados en más de un territorio. Al conceder recíprocamente el derecho a autorizar la emisión simultánea en su propio territorio y hacia el mismo, las entidades de gestión colectiva concederían licencias únicas a empresas de emisión simultánea que cubrirían todos los repertorios de las entidades que forman parte del acuerdo y que serían válidas en todos los territorios en que la grabación estuviera disponible. A juicio de la Comisión, estos dos elementos del acuerdo recíproco estaban dando lugar a un nuevo producto: una licencia de emisión simultánea para múltiples territorios y repertorios, que cubría los repertorios de varias entidades y que permitía a una empresa de emisión simultánea obtener una única licencia a través de una única entidad de gestión colectiva para una emisión simultánea accesible desde prácticamente cualquier lugar del mundo vía Internet³³⁰. Al crear y fomentar la competencia entre entidades participantes del EEE, el acuerdo recíproco fomentaba el objetivo de crear y sostener el Mercado Único, en este caso un mercado único de prestación de servicios de administración entre entidades y un mercado único para la autorización de emisiones simultáneas³³¹. En este orden de ideas, la Comisión consideró que las condiciones cumulativas previstas en el artículo 101, párrafo 3, del TFUE podían considerarse satisfechas y que, en consecuencia, la autorización para ejecutar el Acuerdo se concedió únicamente hasta el 31 diciembre de 2004.

112. Más tarde, la atención de la Comisión se centró en los acuerdos de representación recíproca experimentales conocidos como “Acuerdo Santiago”³³² y “Acuerdo Barcelona”³³³, el primero referido a los derechos de ejecución pública y el

³³⁰ Vid. apartados 84 a 87 de la Decisión de la Comisión, COMP/C2/38.014, asunto *IFPI Emisión simultánea...op. cit.*

³³¹ *Ibid.* apartado 122.

³³² En el marco del Congreso de la CISAC de 2000 en Santiago de Chile, cinco entidades de gestión: la *Broadcast Music, Inc. (BMI)*, la *Collecting Society for Composers and Music Publishers (BUMA)* de Holanda, la *GEMA*, la *Performing Right Society Ltd. (PRS)* de Reino Unido y la *SACEM*, adoptaron el “Acuerdo Santiago”.

³³³ En su Congreso de 2001 en Barcelona, el *Bureau International des Sociétés Gerant les Droits D'enregistrement et de Reproduction Mecanique (BIEM)*, aprobó un contrato estándar similar, el “Acuerdo de Barcelona” para los derechos de reproducción mecánicos. En dicho acuerdo se establecieron unos contratos estándar muy similares a los acuerdos de Santiago, pero relativos a las licencias globales de reproducción de las obras en Internet. Dada la naturaleza análoga de los derechos de ejecución e interpretación y mecánicos, el Acuerdo de Barcelona hubiera sido difícil de aplicar sin el Acuerdo de Santiago. El Acuerdo de Barcelona se dejó de aplicar el 1 de enero de 2005.

segundo a los derechos de reproducción mecánica. Al igual que el Acuerdo IFPI, el objetivo de estos acuerdos era el de permitir a cada entidad signataria proporcionar a los usuarios comerciales de la Red una “ventanilla única” para el otorgamiento de licencias sobre derechos que abarcaran los repertorios musicales del conjunto de las entidades y fueran válidos en sus territorios. Los Acuerdos estaban referidos a la radiodifusión por Internet de programas originales, la difusión en línea no simultánea (retransmisión) de programas de radio y televisión terrestres, por satélite y por cable, así como la música y vídeos “a la carta”.

Los Acuerdos fueron notificados a la Comisión para asegurar que no obstruyera la normativa de libre competencia dentro del Mercado Único³³⁴. En abril de 2004, la Comisión emitió un pliego de cargos a las partes notificantes por considerar que los contratos no eran acordes a las normas de competencia de la UE. La cuestión principal radicó en la cláusula de residencia económica, a tenor de la cual las entidades de gestión nacionales gozaban de *exclusividad territorial* a la hora de conceder licencias para la distribución de productos musicales. Esto es, para conceder las licencias multi-repertorio, la única entidad con autoridad era la del país donde el proveedor del contenido tenía su sede real y económica³³⁵. De este modo, la cláusula de residencia económica imponía la obligación a los consumidores de solicitar estas licencias a la entidad de gestión del lugar de su residencia, limitando sus posibilidades de elegir el prestador de servicios. Pero, además, a través de este tipo de cláusulas las empresas participantes en el Acuerdo eliminaban la competencia entre ellas. No sólo se reforzaba su *posición dominante* en el mercado sino que mediante la cláusula de residencia económica se estaba produciendo un reparto del mercado de productos musicales. La posición dominante en el mercado de obras protegidas de la que tradicionalmente gozan las entidades de gestión de derechos de autor se veía reforzada por la obligación impuesta al usuario de contratar con la entidad de su país de residencia, eliminándose de este modo la competencia entre estas entidades. En suma, la exclusividad territorial que

³³⁴ Para obtener una exención a las prohibiciones de los artículos 101 y 102 TFUE, es preciso comunicar a la Comisión el acuerdo a la vista del cual la Comisión, o concederá la exención solicitada, o se dirigirá a los peticionarios para que modifiquen el acuerdo en la forma que la Comisión estime conveniente. *Vid.* BAYLOS CORROZA, H. *Tratado...op. cit.*, p. 303.

³³⁵ *Vid.* apartado 6 de la Comunicación publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo en los asuntos COMP/C2/39152 --BUMA y COMP/C2/39151 SABAM (Acuerdo de Santiago--COMP/C2/38126) (2005/C 200/05), *DOUE*.

otorgaban los acuerdos no sólo limitaba esa libertad sino que, además, suponía un *reparto de mercados* entre las empresas participantes restringiendo la competencia entre las mismas y, en consecuencia, resultaban contrarias al artículo 101 TFUE³³⁶.

A diferencia de lo que ocurrió en la Decisión “*Emisión Simultánea*”, los Acuerdos Santiago y Barcelona no pudieron ser excepcionados con base en el artículo 101.3 TFUE. En efecto, en el referido asunto, se establecía un sistema paneuropeo de concesión de licencias, *sin exclusividad territorial*, a través del cual las entidades de difusión televisiva y radiofónica podían obtener una licencia en cada una de las entidades de gestión de derechos de autor implantados en el EEE con el fin de transmitir obras musicales en Internet. Garantizaba la tutela de los derechos y, a la vez, la ausencia de exclusividad territorial permitía al consumidor, usuario, elegir la entidad más eficaz para la concesión de licencias manteniéndose el nivel de competencia exigido.

113. El último caso en que un contrato de representación recíproca ha sido cuestionado desde la perspectiva del Derecho de la Competencia se refiere al contrato tipo de la CISAC relativo a la explotación de derechos musicales en Internet, vía satélite y por cable³³⁷. El caso se inició con las denuncias presentadas ante la Comisión por el grupo RTL³³⁸ y *Music Choice Europe*³³⁹ contra la CISAC. La primera de ellas se refiere a la negativa de la entidad de gestión alemana GEMA de conceder una licencia comunitaria a RTL para la difusión de música. La segunda, denuncia el contrato tipo de la CISAC para los derechos de ejecución pública. Ambos asuntos fueron agrupados en

³³⁶ Vid. SABIDO RODRÍGUEZ, M., Nota al Caso núm. 10. Ententes: Comunicación publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, en los asuntos COMP/C2/3912-BUMA y COMP/C2/39151-SABAM (Acuerdo de Santiago-COMP/C2/38126, DO C 200 de 17 agosto 2005, pp. 11-12), en CALVO CARAVACA, A., y CANEDO ARRILLAGA, M. P., *Estudios de Deusto*, vol. 54/1, Bilbao, enero-junio, 2006, pp. 321-324.

³³⁷ A favor de la Decisión de la Comisión en el caso CISAC vid. PARADELA AREÁN P., “La sujeción...*op. cit.*”, pp. 9-12.

³³⁸ RTL, con sede en Luxemburgo, es uno de los principales grupos de difusión europeos y una de las mayores organizaciones de producción de contenidos audiovisuales en el EEE.

³³⁹ *Music Choice* es un distribuidor de audio digital e interactivo que ofrece canales de música mediante una pluralidad de plataformas en toda la Comunidad. *Music Choice* opera según un modelo “de comprador a comprador a cliente”, es decir, vende su programación --agrupada en paquetes de suscripción básico o premium-- a los distribuidores, que a su vez la venden al por menor a los usuarios finales. *Music Choice* presta un servicio de radio y televisión en Internet gracias al cual los usuarios pueden ver videos musicales en flujo continuo (“stream”) o escuchar canales de música. Previamente, *Music Choice* satisface los derechos de autor de los contenidos que ofrece a los distribuidores.

el “caso CISAC” por tener como objeto principal los contratos celebrados por las entidades de gestión colectiva y las prácticas llevadas a cabo por éstas.

En enero de 2006, la Comisión emitió un Pliego de Cargos contra la CISAC y sus miembros en el EEE en el que cuestiona la compatibilidad de algunas cláusulas del contrato tipo con el artículo 101 del TFUE³⁴⁰. La falta de asunción de ciertos compromisos³⁴¹ por parte de las entidades de gestión implicadas tendentes a dar fin a las prácticas objeto de controversia dieron lugar a la adopción de la Decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008³⁴². En concreto, la Decisión se refiere a: a) la aplicación de la cláusula sobre afiliación de miembros que tiene el efecto de impedir que las entidades de gestión contratantes puedan, sin el consentimiento de su homóloga implicada, admitir a un titular que ya sea miembro de otra entidad o que sea nacional del Estado en cuyo territorio opera otra entidad de gestión³⁴³; b) la cláusula de exclusividad³⁴⁴, según la cual cada entidad de gestión administra, de forma exclusiva, el

³⁴⁰ Y artículo 53 del Acuerdo EEE.

³⁴¹ La Comisión, en un primer momento, trató de solventar el problema de las prácticas anticoncurrenciales de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DOCE núm. L1, de 4 de enero de 2003). El artículo 9 del Reglamento prevé, para los casos en los que la Comisión pretenda adoptar una decisión ordenando la cesación de una infracción en materia de competencia, una solución negociada mediante la aprobación de compromisos propuestos por las empresas interesadas que respondan a inquietudes manifestadas por la Comisión en un análisis preliminar. *Vid.* PARADELA AREÁN, P., “La decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008 relativa al caso CISAC: la gestión internacional de los derechos de autor y la libre competencia en el mercado comunitario”, *REDI*, vol. LX, núm. 2, 2008, p. 738.

³⁴² Decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008 relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/C2/38.698 – CISAC)

³⁴³ Hasta junio de 2004 el artículo 11(II) del contrato tipo de la CISAC establecía que: “*mientras se mantenga la vigencia del presente contrato, ninguna de las sociedades contratantes podrá, sin el consentimiento de la otra, aceptar como miembro a cualquier miembro de la otra sociedad o a cualquier persona física, sociedad o empresa que tenga la nacionalidad de uno de los países en los que opera la otra sociedad*”.

³⁴⁴ Hasta mayo de 1996 el artículo 1(I) del contrato tipo de la CISAC establecía que: “*en virtud del presente contrato, SODIX confiere a SODAY el derecho exclusivo en los territorios en que esta última sociedad opera (según se definen y se delimitan en el artículo 6(I) siguiente), para conceder las licencias necesarias para todas las ejecuciones públicas (según se definen en el apartado III de este artículo) de las obras musicales, con o sin letra, que estén protegidas en virtud de leyes nacionales, tratados bilaterales y convenios internacionales multilaterales relativos a los derechos de autor (derechos de autor, propiedad intelectual, etc.) actualmente existentes o que puedan llegar a existir y a comenzar a surtir efectos mientras esté en vigor el presente contrato. El derecho exclusivo mencionado en el apartado anterior se confiere en la medida en que el derecho de ejecución pública de las obras haya sido, o vaya a ser, durante el período en que el presente contrato esté en vigor, asignado, transferido o concedido por cualesquiera medios, para su gestión a SODIX por sus miembros, de conformidad con sus estatutos y normas. Dichas obras constituyen colectivamente el repertorio de SODIX*”. Hasta mayo de 1996 el artículo 1(II) del contrato tipo de la CISAC establecía que: “*recíprocamente, en virtud del presente contrato, SODAY confiere a SODIX el derecho exclusivo, en los territorios en que opere esta última sociedad (según se*

repertorio de otras entidades en el territorio en el que está establecida; c) la delimitación territorial que se incluye en los contratos de representación recíproca³⁴⁵, que hace que las entidades de gestión limiten la transferencia de su repertorio para cada entidad de gestión, al territorio en que está establecida. Así, como consecuencia de la limitación para conceder licencias de cada una de ellas a su propio territorio nacional, el territorio en el que opera una entidad nunca abarca el territorio nacional de la otra.

114. En opinión de la Comisión, el modelo de contrato propuesto por la CISAC a sus entidades de gestión asociadas infringe el artículo 101 TFUE³⁴⁶. La cláusula de afiliación de miembros, al restringir la capacidad de un autor para ser un miembro de la entidad de gestión de su elección o para ser simultáneamente miembro de diferentes sociedades de gestión del EEE para la administración de sus derechos en distintos territorios, afecta a dos formas de competencia: en primer lugar, restringe la competencia entre las entidades de gestión en el mercado de la prestación de servicios a los titulares de derechos. En segundo lugar, y de forma más indirecta, el impacto resultante en los repertorios de cada sociedad de gestión también puede afectar a la competencia entre entidades en el mercado de la concesión de licencias sobre derechos a los usuarios comerciales. A juicio de la Comisión, de no existir la cláusula sobre afiliación de miembros, la competencia se intensificaría entre las entidades en el mercado de los servicios de administración de derechos de autor para los titulares³⁴⁷.

definen y delimitan estos territorios en el artículo 6(I) siguiente) las licencias necesarias para todas las ejecuciones públicas (según se definen en el apartado III de este artículo) de las obras musicales, con o sin letra, que estén protegidas en virtud de leyes nacionales, tratados bilaterales y convenios internacionales multilaterales relativos a los derechos de autor (derechos de autor, propiedad intelectual, etc...) actualmente existentes o que puedan llegar a existir y a comenzar a surtir efectos mientras esté en vigor el presente contrato. El derecho exclusivo mencionado en el apartado anterior se confiere en la medida en que el derecho de ejecución pública de las obras haya sido, o vaya a ser, durante el período en que el presente contrato esté en vigor, asignado, transferido o concedido por cualesquiera medios, para su gestión a SODAY por sus miembros, de conformidad con sus estatutos y normas. Dichas obras constituyen colectivamente el repertorio de SODAY”.

³⁴⁵ El artículo 6(I) del contrato tipo de la CISAC hace referencia a los territorios en los que operan las respectivas sociedades de gestión: “Los territorios en los que SODIX opera son los siguientes:....Los territorios en los que SODAY opera son los siguientes:....”. Mientras que el apartado (II) establece: “Durante la vigencia del presente contrato, cada una de las sociedades contratantes se abstendrá de cualquier intervención en el territorio de la otra sociedad en el ejercicio por parte de esta última del mandato conferido por el presente contrato”.

³⁴⁶ Y el artículo 53 del Acuerdo EEE.

³⁴⁷ *Vid.* apartado 7.4 de la Decisión de la Comisión (Asunto COMP/C2/38.698 – CISAC)....*op. cit.*

En lo que concierne a la cláusula de exclusividad, la Comisión señaló que es restrictiva de la competencia y tiene un efecto de cierre del mercado nacional en beneficio de las entidades de gestión que gozan de exclusividad en la medida en que ninguna otra entidad puede conceder una licencia del repertorio pertinente para su explotación en el territorio de esa entidad. Por lo tanto, la cláusula restringe: a) la competencia en el mercado de los servicios de administración prestados recíprocamente entre entidades de gestión y b) la competencia en el mercado de la concesión de licencias. Por último, el hecho de que los acuerdos contengan una cláusula que limita el mandato de una entidad de gestión al territorio en donde está establecida, constituye una práctica concertada restrictiva de la competencia.

115. En suma, la Comisión dictaminó que las cláusulas detectadas son restrictivas de la competencia y por tal motivo deben ser eliminadas de los contratos de representación recíproca. En todo caso, la Decisión de la Comisión permite que las entidades continúen manteniendo el sistema de contratos de representación recíproca y el derecho de determinar con carácter previo las tarifas en el interior de sus territorios³⁴⁸.

A pesar de no haber impuesto sanciones, la Decisión no recibió una acogida favorable. Las partes denunciadas anunciaron de manera inmediata su intención de recurrirla y de solicitar ante el TPI la suspensión de su ejecución pretendiendo evitar que les cause un perjuicio grave e irreparable antes de que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto³⁴⁹. La cuestión controvertida que deberá dilucidar el TPI es la existencia de un abuso de posición dominante que lleva consigo una restricción de la competencia.

³⁴⁸ Vid. el Comunicado de Prensa de la Comisión de 16 de julio de 2008, IP/08/1165.

³⁴⁹ Algunas de estas demandas ya han sido rechazadas por el Tribunal, concretamente las de las entidades de gestión colectiva húngara (asunto T-411/08), finlandesa (asunto T-401/08), francesa (asunto T-422/08), alemana (asunto T-410/08), italiana (T-433/08), griega (asunto T-392/08), danesa (asunto T-425/08), polaca (T-398/08) y española (asunto T-456/08). El Tribunal ha rechazado las demandas entendiendo que la suspensión solicitada no tiene fundamento suficiente, al faltar la certeza del perjuicio alegado y la urgencia necesaria para llevar a cabo la suspensión. Vid. PARADELA AREÁN, P., “La decisión de la Comisión...*op. cit.*”, p. 737. A febrero de 2012 siguen pendientes de publicación los autos del TPI relativos a la petición de suspensión de la CISAC (T-442/08) y de las entidades de gestión colectiva eslovaca (asunto T- 413/08), estonia (asunto T-416/08), portuguesa (T-417/08), checa (asunto T-418/08), lituana (asunto T-419/08), inglesa (asunto T-421/08), eslovena (asunto T-420/08), islandesa (asunto T-432/08) y austriaca (asunto T-432/08).

Sobre la Decisión de la Comisión el Parlamento ha considerado que excluye cualquier intento de actuar conjuntamente para buscar soluciones y que deja vía libre a un oligopolio de importantes entidades de gestión³⁵⁰. Por su parte, la doctrina opina que pone en una posición difícil a las entidades de gestión, ya que la Comisión critica severamente su comportamiento pero no les proporciona directrices a seguir, dejando latente la posibilidad de nuevos procedimientos y sanciones económicas³⁵¹.

116. Indudablemente, el rol que las entidades de gestión colectiva desempeñan en la concesión de licencias es esencial para el funcionamiento del mercado cultural de la UE. Su intervención garantiza, entre otras cosas, la legal explotación de obras protegidas por parte de los usuarios y la obtención de la remuneración para los autores. El funcionamiento de estas entidades permite alcanzar economías de escala para la oferta y la demanda de productos culturales. Sin embargo, se ha constatado que la gestión colectiva es un sector jurídico que no escapa a la aplicación de las reglas sobre competencia y, en ocasiones, incluso puede llegar a transgredirlas³⁵².

El anterior recorrido por la jurisprudencia del TJUE y la actuación de la Comisión permite verificar la difícil conciliación entre dos sectores jurídicos que, por su propia naturaleza, están destinados a colisionar. La estructura monopólica y las funciones de las entidades de gestión parecen haber superado --aunque con dificultad-- las barreras impuestas por el Derecho europeo de la Competencia en el ámbito analógico. Sin embargo, el advenimiento de la sociedad de la información ha condicionado su actuación en un contexto ubicuo en el que se han visto obligadas a adaptar sus funciones a las exigencias de un emergente mercado tecnológico donde la necesidad de garantizar autorizaciones multi-territoriales para la explotación de repertorios mundiales en la Red, ha puesto en entredicho la justificación de la existencia

³⁵⁰ Vid. apartado 3 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea [P6_TA(2008)0462].

³⁵¹ Vid. ERCOLANI, S., “Dalla gestione collettiva alla....*op. cit.*, pp. 257.

³⁵² Vid. BONADIO, E., “Copyright collective licensing and the EU initiatives in the on-line music field”, *DANTE*, núm. 4, 2006, p. 405.

de monopolios y la continuidad de algunas de sus más polémicas funciones³⁵³.

117. Dada la posición dominante que las entidades de gestión han adquirido en el Mercado Único, resulta evidente que la seguridad jurídica y transparencia máximas se lograrán solamente cuando el Derecho de la Competencia y el Derecho de Internet estén respaldados por un marco normativo uniforme en materia de gestión colectiva de derechos intelectuales. El binomio economía-tecnología ha puesto a prueba el dinamismo jurídico en general y, en particular, el sector de los derechos de autor cuestionando principios universalmente reconocidos y creando lagunas jurídicas allí donde se creía que todo estaba dicho. El reto legislativo no es fácil, mucho menos en un contexto en donde las reglas de mercado se confrontan día a día con principios jurídicos que han servido de base al funcionamiento del sistema de derechos de autor, como el de territorialidad.

Si bien las autoridades de la UE han comenzado a ocuparse de la exigua situación normativa de la gestión colectiva³⁵⁴, por el momento, la cooperación entre entidades de gestión y los organismos internacionales que las agrupan están demostrando ser una útil herramienta en el intento por dotar a todas las partes involucradas (entidades, titulares y usuarios) de mecanismos adecuados que satisfagan sus intereses en el ámbito digital. Los nuevos tiempos exigen que en el mercado digital, las obras protegidas sean económicamente accesibles y rápidamente disponibles; al mismo tiempo es indispensable que los titulares de los correlativos derechos obtengan los incentivos económicos que les corresponden. Lograr este equilibrio, será una tarea difícil de lograr en una Europa en constante crecimiento y llena de entes colectivos culturalmente diferentes.

C. La gestión colectiva y la diversidad cultural.

118. Otra controvertida y seria cuestión a la que se debe enfrentar el actual debate sobre la gestión colectiva en Europa atañe también las marcadas diferencias culturales entre países. La existencia de veintitrés idiomas diferentes, la actuación de

³⁵³ Vid. GILLIÉRON, P., "Collecting*op. cit.*", p. 968.

³⁵⁴ Vid. *infra* apartado V de este Capítulo.

entidades de gestión de diversas naturalezas jurídicas y derechohabientes acostumbrados a actuar en un ámbito analógico y estrictamente territorial son factores que, sin lugar a dudas, deben ser tomados en consideración por las instituciones europeas para el desarrollo de un futuro marco normativo sobre gestión colectiva.

El Mercado de la UE está culturalmente fragmentado. El problema de la fragmentación territorial del sistema de licencias no puede ser resuelto sin considerar el impacto en la producción y distribución de las creaciones culturales locales de las diferentes categorías de titulares y su número³⁵⁵. Los contenidos europeos locales son poco conocidos más allá de las fronteras nacionales³⁵⁶. El reto es asegurar que las futuras medidas legislativas cambien esta situación y no marginen más el talento y la expresión de las culturas europeas locales en un mundo globalizado.

119. Las autoridades de la UE son conscientes de que las nuevas plataformas de distribución digital legitiman el establecimiento de un nuevo paradigma que promueve el surgimiento de una gestión colectiva moderna y, al respecto, se visualizan ya los primeros pasos de la evolución normativa del sector. En este sentido y siguiendo la línea de la casuística de la UE, la Recomendación³⁵⁷, establece la posibilidad para los titulares de confiar la gestión de sus derechos a la entidad de gestión de su elección pudiendo, además, determinar el ámbito territorial de su mandato así como retirarlos y transferir su administración a otro gestor colectivo de derechos cualquiera que sea el Estado miembro de residencia o la nacionalidad. A este respecto, la pregunta que surge es si este objetivo de eficiencia beneficiará a todas las partes involucradas en el sector y, en particular, si respetará el objetivo comunitario de fomentar la diversidad cultural.

³⁵⁵ De acuerdo con un estudio de la KEA European Affairs, personas físicas, así como pequeñas y medianas empresas constituyen el 95% de los titulares de derechos relacionados con el sector musical. Vid. KEA, European Affairs, "The Collective Management ...op. cit., p. 24.

³⁵⁶ Al respecto Hobson subraya: *"Who in the UK recently saw a German film or listened to a Greek chart hit? Can anyone tell me how many copies of John Kamfner's 'Blair's Wars' or Lynn Truss' 'Eats Shoots and Leaves' have been sold in Belgium? I am deeply sceptical of this assertion and the related assertion that 'Whit the advent of the digital environment cross-border trade in goods and services based on copyright and relates rights has become the rule. I would like to see such a bold assertion substantiated by some evidence, or at least some reference to the supporting evidence gathered. I would expect the different language and cultural traditions of Member States to be a significant barrier to cross border trade...' Vid. HOBSON, A., 'Collective hysteria? EU eyes up collecting...op. cit., pp.15-17*

³⁵⁷ Recomendación de la Comisión de 18 de octubre de 2005 relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea (2005/737/CE). Sobre los particulares de la Recomendación, vid. *infra* párrafos 155 y ss.

120. En efecto, las consecuencias de medidas como las previstas en la Recomendación para las entidades de gestión que continúan actuando en el ámbito analógico, --hasta el momento la principal fuente de ingresos para los autores locales--, son inciertas. Se considera que la aplicación de esta propuesta podría favorecer solo a pocas y grandes entidades de gestión, consolidadas por su estructura logística y la amplitud de sus repertorios, en detrimento de las de los países más pequeños. En tal situación, las entidades de gestión se verían obligadas a aumentar sus tarifas (y costes de administración) para asegurar una óptima distribución de regalías.

Desde el punto de vista de los autores, los más favorecidos serían seguramente aquellos internacionalmente más reconocidos que, generalmente, son los angloamericanos, en detrimento de los locales o poco conocidos. Es también cuestionable la posibilidad de que los autores nacionales puedan afrontar económicamente la posibilidad de confiar sus derechos a entidades de gestión de otros Estados miembros. Solo los titulares de derechos más fuertes estarían en posibilidad de elegir la entidad de gestión que mejor represente sus intereses y les garantice máximas ganancias³⁵⁸. Aunque la intención de la Comisión es incitar a que los autores se apoyen en las entidades de gestión que mejor satisfagan sus necesidades desde el punto de vista organizativo y económico, en la práctica, parece difícil que muchos autores pretendan cambiar su gestor por otro más “eficiente” por la diferencia de idiomas, por la lejanía territorial, por motivos fiscales, organizacionales o de seguridad social.

En cuanto a los usuarios, aquellos interesados en licencias de repertorios locales resultarían particularmente perjudicados. Y todos sufrirían el incremento de las tarifas de las entidades de gestión.

121. Por otro lado, no se pueden dejar al margen los posibles impactos sobre los fines sociales y culturales en lo que a la remuneración se refiere ya que la capacidad de recaudación de las entidades de gestión minadas por la migración de repertorios podrían

³⁵⁸ Vid. The European Consumers' Organisation “(BEUC) Response to the European Commission study on a community initiative on cross-border collective management of copyright”, p. 5, en <http://www.consumerdigitalrights.org>, visitado en marzo de 2007.

reducirse notablemente, lo cual se traduciría en menos ingresos para autores y artistas y menos recursos para vigilar el uso de los derechos gestionados y, a su vez, en la necesidad de incrementar las tarifas de las licencias. En esta línea, las consecuencias también deben ser evaluadas en atención a los ingresos dejados de percibir por las entidades de gestión destinados a los fines sociales y culturales.

Los titulares de derechos consideran que la evaluación de la situación actual de la gestión colectiva por parte de la Comisión está limitada al aspecto social y económico de la Recomendación, marginando el cultural³⁵⁹ y en esta medida sostienen que: “para alentar la diversidad cultural, resulta imprescindible poderse apoyar en una red de sociedades nacionales unidas por contratos de representación recíproca. Gracias a esta red, las sociedades pueden trabajar dentro de su territorio promoviendo los talentos locales y sirviendo a los utilizadores y al público, a la vez que garantizan la fluidez de los intercambios culturales en Europa”³⁶⁰. Ello, a pesar de dos importantes consideraciones: la primera, que once Estados miembros encomiendan tareas sociales y culturales específicas a las entidades de gestión³⁶¹. La segunda, que el artículo 167.4 del TFUE obliga a evaluar los impactos culturales de la legislación comunitaria al establecer que la Unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del Tratado, en particular, con el fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas.

122. En conclusión, los posibles impactos de una armonización legislativa sobre gestión colectiva no se limitarán a su aspecto comercial y económico, sino que trascenderá inevitablemente a un plano social y cultural. Por este motivo es fundamental que los futuros actos legislativos, no se limiten a conciliar las incompatibilidades entre gestión colectiva y el Derecho de la Competencia en pro de la libre circulación de mercancías o a su mera adaptación al ámbito digital sino que estén dirigidas, además, al respeto de las identidades culturales de todos y cada uno de los países europeos.

³⁵⁹ Vid. apartado 7.4 del *Commission Staff Working Document*, “Impact assessment reforming *op. cit.*”, p. 40.

³⁶⁰ Vid. la opinión del Presidente de la CISAC, Robin Gibb, en *CISAC news*, enero 2008, p. 10.

³⁶¹ Vid. párrafos 91 en adelante del Segundo Capítulo.

V. MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA GESTIÓN COLECTIVA EN LA UNIÓN EUROPEA.

123. La UE persigue, desde su nacimiento, la creación de un mercado común o, lo que es lo mismo, un solo mercado que integre los respectivos mercados nacionales de los Estados miembros cuyo desarrollo se conoce como Mercado Único³⁶². Por lo que toca a la materia objeto de estudio, la importancia cultural y económica que los derechos de autor ha adquirido en los últimos tiempos y la incidencia que las prerrogativas que se conceden a su titular tienen en el buen funcionamiento del mercado son circunstancias han puesto de relieve la necesidad de adoptar medidas encaminadas a la armonización y unificación de los derechos de autor.

La incorporación del ámbito de la propiedad intelectual al acervo comunitario, tuvo lugar en ocasión de la entrada en vigor del Acta Única, con la inclusión de los artículos 94 y 95 (actuales 114 y 115 del TFUE) que supuso una transferencia parcial a favor de la Comunidad de la facultad de los Estados miembros que establece que, en caso de emprenderse medidas de armonización en consecución del mercado interior, dichas medidas estarían subordinadas al procedimiento previsto para la aplicación de las disposiciones de Derecho interno justificadas a tenor de ese artículo. De esta forma, el Consejo quedó formalmente habilitado para poder emprender, a propuesta de la Comisión, medidas en orden a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros referentes a los derechos de propiedad intelectual. Una materia que ya había sido introducida en el radio de acción del Tratado a través de la labor interpretativa del TJUE, mediante el análisis pormenorizado de la excepción al principio de libre circulación.

124. En efecto, el régimen comunitario sobre productos culturales está sujeto al principio de libre circulación de mercancías cuya regla y excepciones están plasmadas en los artículos 34, 35 y 36 del TFUE respectivamente. Los primeros, prohíben las restricciones cuantitativas y las medidas de efecto equivalente a las importaciones y exportaciones, y el segundo, establece como una de las excepciones a esta regla general,

³⁶² Vid. OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., *El comercio internacional de medicamentos*, Dykinson, Madrid, 2006, p. 114.

la protección de los derechos territoriales de propiedad intelectual conferidos por cada Estado miembro³⁶³.

Por su parte, en el terreno de la propiedad intelectual, el artículo 345 TFUE dispone: “El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros”. Una interpretación literal del precepto, conduciría a excluir del ámbito de competencias de la Comunidad la regulación del derecho de autor, en tanto derecho de propiedad. Sin embargo, tal exclusión no es absoluta. El TJUE ha puesto de manifiesto que el citado artículo no tiene un alcance ilimitado, pues tanto éste como el artículo 36 TFUE “no pueden interpretarse en el sentido de que reservan al legislador nacional, en materia de propiedad industrial y comercial, la facultad de adoptar medidas contrarias al principio de la libre circulación de mercancías dentro del mercado común”³⁶⁴.

Como se ha mencionado, una total delimitación de la competencia exclusiva de los Estados miembros para legislar en materia de derechos de autor fue posible a raíz de la distinción entre existencia del derecho y su ejercicio³⁶⁵. Mientras que el primer aspecto es una cuestión cuya competencia corresponde exclusivamente a los Estados miembros y no puede ser cuestionada por el Derecho de la UE, el ejercicio del derecho si puede verse afectado por los fines, objetivos y principios comunitarios desde el momento en que el mismo no respete las exigencias del Tratado. En esta medida, debe admitirse la inclusión del derecho de autor en el ámbito de aplicación material del Tratado debido a la incidencia de esta institución en el funcionamiento del Mercado

³⁶³ El análisis del artículo 36 por parte del TJUE ha permitido la identificación de dos reglas. La primera afirma la existencia de derechos nacionales sobre propiedad intelectual y reconoce una competencia de los Estados a disciplinarla. Esta regla ha sido interpretada de manera extensiva por el Tribunal, de manera tal que abarca al principio de libre circulación de servicios y ha dilatado la noción de “propiedad industrial” para comprender los derechos de autor. La segunda regla prevé límites a la posibilidad que la propiedad intelectual obstaculice la circulación de mercancías, para compensar los intereses comunitarios a la creación del mercado único y los nacionales relativos a la propiedad intelectual. *Vid.* UBERTAZZI, L. C, “Para una introducción al Derecho europeo de la propiedad intelectual”, *ADI*, tomo XXV, 2004-2005, p. 308-309.

³⁶⁴ *Vid.* apartado 18 de la Sentencia del TJUE de 18 de febrero de 1992, asunto C-30/90, *Comisión c. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte*, (Rec.1992, p. I-829).

³⁶⁵ *Ibid.* *Vid.* además las Sentencias del TJUE de 18 de febrero de 1992, asunto C-235/89, *Comisión c. República Italiana*, (Rec. 1992, pp. 777); de 30 de octubre de 1994, asuntos C-15/74 y 16/74, *Centrafarm BV y Adriaan De Peijper c. Sterling Drug Inc.*, y *Centrafarm BV y Adriaan De Peijper c. Winthrop BV*, (Rec. 1974, pp. 1147-1200).

Único.

125. En suma, conviene apuntar que el título por el que las instituciones europeas han armonizado normas en esta materia no reside en el hecho de que la propiedad intelectual forme parte de las políticas comunitarias, sino que su competencia deriva de la necesidad de uniformar determinados aspectos de las normativas nacionales en la medida en que éstas puedan ser un obstáculo para la efectiva consecución de un mercado interno, así como para conseguir que en el seno de éste no existan medidas que puedan falsear la libre competencia. En todo caso, la armonización legislativa debe respetar los compromisos internacionales adquiridos con carácter previo por los Estados Miembros en materia de propiedad intelectual³⁶⁶ y hacer frente a las cuestiones que sobre la competencia externa e interna de la UE, podrían suscitar la asunción de otros compromisos internacionales sobre propiedad intelectual. En efecto, el TJUE ha considerado que las instituciones comunitarias pueden ejercer competencias exteriores en sectores de actividad respecto de los cuales el TFUE, en principio, únicamente había atribuido competencias en el ámbito interno. Es el denominado “principio de paralelismo de competencias”³⁶⁷ según el cual la UE puede establecer vínculos internacionales convencionales con terceros Estados o con organizaciones internacionales en los límites de los objetivos establecidos en el TFUE, no sólo cuando esta competencia esté explícitamente atribuida en el Tratado, sino también cuando derive explícitamente de otras disposiciones del mismo y de actos adoptados en el contexto de estas disposiciones por las instituciones europeas, pero con la condición de que sea necesaria para el desarrollo o la eficacia completa de una competencia ejercida

³⁶⁶ Los Estados de la UE ya formaban parte del Convenio de Berna, en vísperas de la entrada en vigor del Acta Única, la mayoría de los socios comunitarios habían ratificado la versión actualizada de París de 1971, mientras que el resto eran signatarios del Acta de Bruselas de 1948. En relación a los derechos afines, tan solo algunos de ellos se habían adherido a la Convención de Roma de 1961.

³⁶⁷ Que se formuló por primera vez en la Sentencia AETR (Sentencia del TJUE de 31 de marzo de 1971, asunto C- 22/70, AETR *Comisión c. Consejo*, Rec. 1971, p. 263). En su Dictamen 1/94 de 15 de noviembre de 1994 sobre Competencia de la Comunidad para celebrar los Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del GATT (Rec. 1995, p. 5267), el TJUE, estableció que la CE y los Estados miembros tenían competencia compartida para celebrar el ADPIC. En este caso el hecho de que el Acuerdo contuviese normas de competencia de los Estados (la regulación de la Propiedad industrial e intelectual) y de la Comunidad (comercio de mercancías) motivó la necesidad de ratificación tanto por la Comunidad como por los Estados. Sobre el Dictamen, *vid.* MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES, J., La competencia de la CE para celebrar el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (Comentario al Dictamen del TJUE 1/1994, Acuerdo OMC, de 15 de noviembre 3 de 1994), *Revista de Instituciones Europeas*, vol. 22, núm. 2, 1995, pp. 593-622.

en el interior de la UE.

126. Una vez establecidos los términos de la competencia de la UE para actuar normativamente en materia de derechos de autor, conviene hacer un repaso de las normas internacionales y europeas para determinar cómo y en qué medida han regulado el ámbito específico de la gestión colectiva. Antes que nada se analizarán los primeros pasos de la armonización legislativa en materia de propiedad intelectual y gestión colectiva³⁶⁸ y posteriormente la actividad más reciente que se ha desarrollado en el seno de las instituciones de la UE³⁶⁹.

La regulación internacional sobre gestión colectiva es escasa y se limita a establecer la obligación de los Estados de regular los modos de ejercitar ciertos derechos sin imponer condicionantes. Así por ejemplo, el apartado 2 del artículo 11*bis* del Convenio de Berna, aborda la gestión colectiva delegando en los Estados parte la regulación de la modalidad de ejercicio de algunos derechos de comunicación pública y radiodifusión³⁷⁰. Por su parte, el apartado 1 del artículo 13³⁷¹, y el artículo 12 de la Convención de Roma refiriéndose a fonogramas³⁷², hacen alusión a algunos derechos de remuneración estableciendo que los Estados miembros podrán determinar las condiciones en la que los mismos pueden ejercerse. También el apartado 6 del artículo 2 del Convenio de Berna alude a la gestión de los derechos afirmando que “la protección de obras se ejercerá en beneficio del autor y de sus derechohabientes”. Por último, la

³⁶⁸ *Vid. Infra* párrafo 130.

³⁶⁹ *Vid. Infra* párrafos 137 y ss.

³⁷⁰ “... 2. Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1 anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente”.

³⁷¹ “...Cada país de la Unión, podrá, por lo que le concierne, establecer reservas y condiciones en lo relativo al derecho exclusivo del autor de una obra musical y del autor de la letra, cuya grabación con la obra musical haya sido ya autorizada por este último, para autorizar la grabación sonora de dicha obra musical, con la letra, en su caso; pero todas las reservas y condiciones de esta naturaleza no tendrán más que un efecto estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán, en ningún caso, atentar al derecho que corresponde al autor para obtener una remuneración equitativa fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.”

³⁷² “Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración”.

letra b) del apartado 2 del artículo 14*bis* del Convenio de Berna establece que los autores de una obra cinematográfica, una vez que hayan aportado sus contribuciones a la realización de la misma, no podrán ejercer sus derechos separadamente³⁷³.

127. Desde 1985, en el seno de la OMPI se comenzó a prestar especial atención a los problemas de la gestión colectiva. Tal inquietud se reflejó en la publicación de una serie de artículos que sirvieron a la preparación del Foro Internacional de la OMPI sobre la administración colectiva del derecho de autor y los derechos conexos, celebrado en Ginebra en mayo de 1986. El Foro culminó con la adopción de una Declaración en la que, entre otras cosas, los participantes manifestaron su acuerdo para que la OMPI estimulara el establecimiento de sistemas de administración colectiva.

El estudio de la OMPI continuó --de manera conjunta con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-- basándose específicamente en el análisis de los problemas de la gestión colectiva respecto de determinadas obras y coronándose con la elaboración de diversos principios no obligatorios destinados a ofrecer orientación a los gobiernos y los legisladores sobre ciertos aspectos de la gestión colectiva. En concreto, estos principios se referían a la grabación en el hogar de obras audiovisuales y fonogramas, el alquiler y la distribución por cable de esas producciones, los derechos de interpretación y ejecución relativos a obras musicales (“pequeños derechos”) y la reproducción reprográfica de escritos u obras gráficas y formaron parte de un proyecto de normas tipo preparado por la Oficina Internacional de la OMPI para el Comité de Expertos sobre Disposiciones modelo para leyes en materia de derecho de autor cuyo capítulo VIII se titulaba “Administración colectiva de los derechos patrimoniales”. No obstante los esfuerzos realizados, la Ley modelo no fue adoptada oficialmente, pues al llegar a su tercera lectura, ya había dado inicio un nuevo e importante proyecto de la OMPI: la preparación de un protocolo del Convenio de Berna que posteriormente se convirtió en el TODA, uno de los Tratados de

³⁷³ “...en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra cinematográfica, éstos, una vez que se han comprometido a aportar tales contribuciones, no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, radiodifusión, comunicación al público, subtítulo y doblaje de los textos, de la obra cinematográfica”.

Internet.

128. En su momento, el documento de trabajo presentado en la segunda sesión del Comité de Expertos que se ocupó del proyecto de “Protocolo del Convenio de Berna” subrayó la importancia creciente de la gestión colectiva, presentando cinco propuestas concretas. La primera, sugería la intervención gubernamental para la determinación de honorarios y condiciones de las autorizaciones otorgadas por una entidad de gestión colectiva únicamente en los casos en que fuera indispensable para impedir abusos de posición dominante por parte de tales organizaciones. En segundo lugar, proponía que los honorarios percibidos por las entidades de gestión se distribuyeran entre los titulares de derechos de la manera más proporcional posible al uso efectivo de sus obras. La tercera propuesta se refería a la prohibición del uso de los honorarios percibidos por las entidades en nombre de titulares de derechos sin la autorización de éstos o de sus representantes para fines diversos a la distribución de regalías y a los gastos de administración. En cuarto lugar se proponía que los titulares de derechos, en general, recibieran el mismo trato que los titulares afiliados a entidades de gestión colectiva y que los ciudadanos de los países en los cuales actuara la entidad. Finalmente se sugería que las leyes nacionales solo pudieran disponer la gestión colectiva de los derechos para los cuales el Convenio de Berna permitiera la fijación de las condiciones en que se ejercerían, es decir, en los supuestos en que el Convenio permite las licencias no voluntarias. Desafortunadamente, al finalizar su sesión el Comité declaró que no había tiempo para analizar el tema y la cuestión fue archivada³⁷⁴.

Se trataba sin duda de un proyecto ambicioso y muy delicado pues tocaba aspectos particularmente sensibles en los cuales las entidades de gestión colectiva han tenido un monopolio de decisión (como la fijación de tarifas y la determinación de criterios para aceptar o impedir el acceso de sus agremiados) y que, en ciertos casos, han dado lugar a abusos de posición dominante neutralizados únicamente por el Derecho de la Competencia. Para los países en los que los sistemas de administración colectiva están más desarrollados, la adopción de estos principios hubiera sido útil de cara a la prevención de tales conductas, mientras que, para los países en que la gestión

³⁷⁴ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, pp. 30-35.

colectiva todavía está dando sus primeros pasos, la existencia de una Ley modelo hubiera servido de referencia para la elaboración de legislaciones nacionales más completas y eficientes.

129. Como se mencionó en su momento, con la finalidad de abordar la problemática sobre la protección derecho de autor en la era digital, en 1996 nacen los “Tratados de Internet” (TODA y TOIEF) de los que son parte los Estados miembros de la UE. Si bien estos instrumentos internacionales no abordaron específicamente cuestiones relativas a la gestión colectiva, revisten particular importancia las disposiciones que establecieron nuevas obligaciones sobre la protección de las MTP y la información sobre la gestión de derechos en el entorno digital. Estos preceptos, al mismo tiempo que velan por la protección de los titulares de derechos de obras divulgadas por *Internet*, exigen a los legisladores nacionales el desarrollo de mecanismos jurídicos eficaces contra la elusión de las MTP utilizadas por los autores para el ejercicio de sus derechos y respecto del incumplimiento de las disposiciones relativas a los sistemas de información sobre la gestión de derechos³⁷⁵.

A. Primeros pasos de la armonización comunitaria en materia de propiedad intelectual y gestión colectiva.

130. A escala europea, la gestión colectiva ha sido regulada legislativamente, en mayor o menor medida, en la mayoría de Estados miembros³⁷⁶. Las estructuras

³⁷⁵ Al respecto *vid.* arts. 11 y 12 del TODA y 18 y 19 del TOIEF.

³⁷⁶ Para una lectura más detallada sobre la gestión colectiva en los ordenamientos nacionales de la UE *Vid.* GUIBAULT, L., y VAN GOMPEL, S., “Collective Management....*op. cit.*”, p. 124; KEA, European Affairs, “The Collective Management...*op. cit.*”; DELOITTE y TOUCHE, *ITEC Group, Etude sur la gestion collective des droits d’auteurs dans l’Union Européenne*, estudio para la Comisión Europea, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd1998b53000e79_fr.pdf. Sobre la gestión colectiva en el ámbito internacional *vid.* GERVAIS, D., *Collective Management of Copyright....op. cit.*; SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective des droits d’auteur (La Société de Gestion au Service de l’Auteur et de l’Usager)*, UNESCO, 2000, documento CLT-2000/WS/4. Sobre la gestión colectiva en el ámbito latinoamericano *vid.* FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., “Panorama actual de la gestión colectiva en América Latina: mapa de las entidades de gestión existentes en la región”, XI Curso académico regional OMPI/SGAE sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para países de América Latina: “El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital”, Asunción, 7 a 11 de noviembre de 2005, OMPI-SGAE/DA/ASU/05/3; SCHUSTER VERGARA, S., “Gestión colectiva en América Latina. El estado actual de la gestión colectiva en la región. Perspectivas”, en *Diagnóstico del Derecho de Autor en América Latina*, FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C. A. (Coord.), Cerlalc, Bogotá, 2007, pp. 43-79.

nacionales de la legislación relativa a los derechos de autor --en las cuales están previstas las disposiciones relativas a la gestión colectiva-- se basan en diferentes tradiciones jurídicas y culturales, lo cual se refleja en la existencia de importantes diferencias entre ellas. La evolución reciente de las legislaciones de los Estados miembros y en especial la de los países recientemente adheridos ha acentuado aún más estas diferencias³⁷⁷.

Con el fin de lograr el correcto funcionamiento del mercado interior, sin obstáculos innecesarios a la libre circulación de bienes y servicios y sin distorsiones de competencia, en los años setenta se hizo patente la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales relativas a los derechos de autor, tal como destacaron varias sentencias del TJUE³⁷⁸. Motivadas, además, por las frecuentes incompatibilidades de algunos aspectos de la gestión colectiva con el Derecho de la Competencia y por la necesidad de adaptar las funciones de los entes colectivos a los requerimientos de un mercado de productos culturales cada vez más digitalizado, desde hace un par de décadas las instituciones de la UE comenzaron a manifestar intenciones de armonizar esta materia.

131. En concreto, los esfuerzos por regular de manera uniforme los derechos de autor en general y la gestión colectiva en particular, tienen su punto de partida en 1995 con la publicación del Libro Verde sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información³⁷⁹. A partir de ese momento y hasta 2004, los primeros esfuerzos de armonización se centraron en el Derecho sustantivo de los derechos de autor. Se adoptaron ocho Directivas que armonizaron derechos y excepciones, así como otras características del Derecho sustantivo de los derechos de autor³⁸⁰: Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador, Directiva sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines, Directiva sobre coordinación de determinadas

³⁷⁷ Vid. apartado 1.1.2 de la Comunicación de la Comisión [COM(2004)] 261 final, p. 8.

³⁷⁸ Vid. Sentencia del TJUE de 17 de mayo de 1988, asunto C-158/86, *Warner Brothers y Metronome Video c. E.V. Christiansen*, (Rec. 1988, p. 2605); sentencia del TJUE del 24 de enero de 1989, asunto C-341/87, *EMI Electrola GmbH / Patricia Im- und Export*, (Rec. 1989, p. 79).

³⁷⁹ Libro Verde de la Comisión Europea, de 27 de julio de 1995, sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información COM (95) 382 final - No publicado en el Diario Oficial, que fue continuado en 1996 por un “Seguimiento del Libro Verde”.

³⁸⁰ Vid. la introducción COM(2004) 261 final.

disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, Directiva relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, Directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos, Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, Directiva relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original y Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual³⁸¹. Las más recientes acciones comunitarias encaminadas a armonizar el ámbito de los derechos de autor están representadas por la Propuesta de Directiva para modificar el plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines³⁸² y el Libro Verde y la Comunicación de la Comisión sobre los derechos de autor en la economía del conocimiento³⁸³.

132. La doctrina, sin embargo, no considera que los esfuerzos legislativos comunitarios hayan sido suficientes para promover la transparencia y la consistencia del Derecho de autor en ámbito europeo, por este motivo, en 2002 un grupo de expertos europeos³⁸⁴ estableció el “*Wittem Project*”, con la intención de elaborar un Código Europeo sobre derechos de Autor que ha sido publicado en abril de 2010.

Los miembros del *Wittem Group* comparten la inquietud que el proceso legislativo europeo sobre los derechos de autor es carente de transparencia y que las

³⁸¹ Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (*DO* núm. L 122 de 17.5.1991, p. 42); Directiva 92/100/CEE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor; Directiva 93/83/CEE sobre radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable; Directiva 93/98/CEE del Consejo, sobre el plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines; Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (*DO* núm. L 77 de 27 de marzo de 1996, p. 20); Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información; Directiva 2001/84/CE sobre el derecho de participación; Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (*DO* núm. L 157, de 30 de abril de 2004).

³⁸² Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de julio de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines COM(2008) 464 final.

³⁸³ Libro Verde sobre Derechos de autor en la economía del conocimiento, de 16 de julio de 2008, COM(2008) 466 final y Comunicación de la Comisión de 19 de octubre de 2009, sobre los derechos de autor en la economía del conocimiento COM(2009)532 final.

³⁸⁴ El proyecto tiene origen en el *International Network Program* impulsado por tres universidades holandesas (la Universidad Radboud de Nijmegen, la Universidad de Amsterdam y la Universidad de Leiden) y ha sido subsidiado por el Programa IteR fundado por el Gobierno holandés.

opiniones de los académicos frecuentemente no son tomadas en cuenta. Por lo tanto, considera que un Código Europeo de derechos de autor diseñado por académicos puede servir como modelo o herramienta de referencia para una futura armonización o unificación de los derechos de autor en el ámbito europeo³⁸⁵.

El Código fue diseñado por un Comité de redacción compuesto por siete miembros, cada capítulo ha sido originalmente redactado por uno o dos de ellos, actuando como relatores y está acompañado de un memorándum explicativo. El Código se concentra en los elementos principales de toda codificación sobre derechos de autor: las materias sujetas a derechos de autor, autoría y titularidad, derechos morales, derechos económicos y limitaciones. Pero no contiene disposiciones relativas a los derechos de remuneración, al *droit de suite* o a las medidas tecnológicas de protección. Tampoco regula aspectos como los derechos conexos, los derechos sobre las bases de datos o la gestión colectiva.

El Código no es una recodificación de la legislación europea sobre derechos de autor. En la medida en que ésta debe funcionar dentro de los límites de los compromisos internacionales de la UE y sus miembros, el Código toma en cuenta las normas sustantivas del Convenio de Berna y del Acuerdo ADPIC. Para los miembros del Grupo ha sido difícil ignorar el *acquis communautaire* contenido en las Directivas comunitarias que la legislatura europea ha elaborado desde 1991. Sin embargo, el Código en ocasiones se desvía del *acquis* y, por lo tanto, no puede ser considerado una mera nueva exposición o la consolidación de las normas de las directivas.

Los miembros del *Wittem Group* esperan que este Código Europeo de derechos de autor pueda contribuir al establecimiento de un cuerpo normativo transparente y consistente que proteja los intereses morales y económicos de los creadores y al mismo tiempo sirva a los intereses públicos fomentando la producción y la diseminación de las obras en el ámbito de las artes y la ciencia³⁸⁶.

³⁸⁵ No obstante esta consideración, el Grupo se mantiene al margen en relación la posible introducción de un marco legal europeo uniforme.

³⁸⁶ Vid. <http://www.copyrightcode.eu/>, visitado en febrero de 2011. En doctrina, vid. GINSBURG, J.C., "European Copyright Code - Back to First Principles (with Some Additional Detail)", Columbia Public Law Research Paper núm. 11-261, enero, 2011, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1747148>;

133. Como se constatará más adelante, la cuestión de la gestión colectiva se ha tratado en varias Directivas, aunque de forma limitada, en muchos casos por medio de meras referencias y sin abordar las condiciones de la gestión de derechos propiamente dicha³⁸⁷. Esta situación cambió radicalmente en 2004 con la Resolución del Parlamento sobre un marco comunitario relativo a las entidades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines³⁸⁸ en la que se pone en evidencia la necesidad de armonización, democratización y transparencia en la actividad de la gestión colectiva, de cara a la expansión de la UE. Era evidente que las diferencias existentes y las condiciones jurídicas y económicas sobre la materia en cada Estado miembro, requerían cooperación y coordinación para lograr alcanzar estándares comunitarios entre las entidades de gestión que permitiesen un funcionamiento eficaz del mercado de los bienes culturales así como una gestión transparente de los derechos de autor³⁸⁹. En ese mismo año, la Comisión dictó su Comunicación³⁹⁰, indicando objetivos más definidos pero aún sin proponer soluciones inmediatas.

Si bien en un principio los primeros trabajos preparatorios hicieron pensar que la futura armonización estaría referida a la gestión colectiva de manera global, con el paso del tiempo el proyecto de regulación se ha visto limitado al ámbito de los servicios legales de música en línea³⁹¹. Esta afirmación es corroborada por el contenido de la Recomendación de la Comisión, en la que se esbozan controvertidos criterios de actuación para las entidades de gestión europeas.

134. Llegando a este punto, resulta interesante presentar el recorrido de las acciones de las instituciones comunitarias dirigidas a la elaboración de una futura Directiva comunitaria sobre gestión colectiva de Derechos de autor, partiendo de los

MOURA VICENTE, D., “Principios sobre conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual”, *Cuadernos de Derechos Transnacional*, vol. 3, núm. 1, marzo, 2011, p. 16.

³⁸⁷ En doctrina vid. LEWINSKI, S.V., “Collective Administration....*op. cit.*, p. 36.

³⁸⁸ Resolución del Parlamento (2002/2274(INI)).

³⁸⁹ Vid. ERCOLANI, S., “Dalla gestione collettiva alla....*op. cit.*, pp. 238-239.

³⁹⁰ COM(2004) 261 final.

³⁹¹ Argumentando principalmente, que el incipiente crecimiento del mercado de la música en la Red en Europa no había generado suficientes ganancias en comparación a los millonarios rendimientos que la comercialización de los derechos de autor relacionados con la música han generado en Estados Unidos en los últimos años. Vid. apartado 1.1 del Commission Staff Working Document, “Study on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright”, Bruselas, 7 de julio de 2005, pp. 25-27.

instrumentos que la han aludido indirectamente hasta llegar a los trabajos comunitarios más recientes encaminados, en apariencia, al establecimiento de un marco regulatorio para los servicios legales de música en línea³⁹² y que, como se podrá constatar, ha estado caracterizado por polémicas y enfrentamientos institucionales.

Como se ha indicado la primera referencia sobre la gestión colectiva en el ámbito europeo se encuentra en el Libro Verde sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información³⁹³ en el que se destaca la importancia del desarrollo de la sociedad de la información para la UE y cuyas secciones relacionadas con la explotación de los derechos analizan los problemas relativos a la gestión de los derechos y los anejos a los sistemas de identificación y de protección técnica.

135. En concreto, la gestión colectiva fue reconocida y sancionada normativamente como forma válida de administración de los derechos de autor y derechos afines por el legislador en la Directiva sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual³⁹⁴. Así, al referirse al derecho de remuneración equitativa por el alquiler de fonogramas o películas menciona que la gestión de este derecho podrá encomendarse a entidades de

³⁹² Sobre el marco jurídico vigente de la gestión colectiva *vid.* QUINTÁNS EIRAS, M. R., “Las sociedades de gestión de derechos de autor en la Unión Europea”, *ADI*, vol. XXV, 2004-2005, pp. 465-475 ; AMMASSA, G., “La Raccomandazione UE del 18 ottobre 2005 e i suoi riflessi nella gestione collettiva del diritto d’autore”, *DANTE*, núm. 1, 2006, p. 5-31.

³⁹³ El Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información planteó una profunda reflexión sobre la necesidad de armonizar la materia de los derechos de autor en la UE y, como resultado de la misma, la Comunicación de la Comisión sobre “Seguimiento del Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información” de noviembre de 1996, determinó los aspectos prioritarios que requerían una iniciativa legislativa a escala comunitaria. Estos documentos tenían a su vez como antecedentes al “Libro Verde sobre Derechos de autor y desafío tecnológico, Problemas de los derechos de autor que requieren una iniciativa inmediata, en especial por la supresión de fronteras nacionales”, de junio de 1988, a las “Acciones derivadas del Libro Verde. Iniciativas prioritarias de refuerzo de la protección y estudio de consecuencias de su aplicación”, de enero de 1991, al Informe Bangemann “Europa y la sociedad de la información”, de mayo de 1994, y a la Comunicación de la Comisión “Hacia la sociedad de la información en Europa: Programa de acción” de julio de 1994. Mediante esta dinámica de debate y sensibilización se pretendió ahondar en el análisis pormenorizado de la incidencia de los derechos de autor en el futuro desarrollo de la sociedad de la información, enmarcándolo dentro de la política de armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la UE, elaborada con la finalidad de integrar los mercados nacionales en un único mercado de nivel comunitario a fin de facilitar el desarrollo de productos o servicios que requieran, para su rentabilidad, superar las limitaciones derivadas de la reducción de economías de escala provocadas por la fragmentación del mercado de la UE en ámbitos nacionales.

³⁹⁴ Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo.

gestión colectiva que representen a los autores o de los artistas intérpretes o ejecutantes y que los Estados miembros podrán establecer la obligatoriedad total o parcial de la gestión a través de entidades de gestión colectiva del derecho de obtener una remuneración equitativa, así como la determinación de las personas de quienes se puede exigir o recaudar tal remuneración³⁹⁵.

Posteriormente, la gestión colectiva fue abordada por la Directiva 93/83/CEE sobre radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. Las disposiciones de interés en esta Directiva establecen, en primer lugar, la posibilidad para los Estados miembros de disponer que los contratos colectivos celebrados entre una entidad de gestión y una entidad de radiodifusión puedan extenderse a los titulares de derechos de la misma categoría que no estén representados por la entidad de gestión (gestión colectiva ampliada)³⁹⁶. La segunda referencia de esta Directiva, tiene mayor relieve pues establece, por primera vez, un supuesto de gestión colectiva obligatoria al exhortar a los Estados miembros a garantizar que los derechos de distribución de emisiones por cable se ejerciten únicamente a través de entidades de gestión colectiva³⁹⁷.

Más tarde, la Directiva 2001/84/CE relativa al derecho de participación aborda la gestión colectiva haciendo referencia expresa a la posibilidad de que los Estados miembros prevean la gestión colectiva opcional u obligatoria del derecho del autor de una obra de arte original a recibir una participación en los beneficios de las reventas³⁹⁸. Por su parte, la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual³⁹⁹, hace alusión a la gestión colectiva al referirse a las personas legitimadas para solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos plasmados en sus artículos, incluyendo entre las mismas a los organismos de gestión colectiva a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual⁴⁰⁰.

³⁹⁵ *Ibid.* art. 5.3 y .4.

³⁹⁶ *Vid. supra* párrafo 16 de este capítulo.

³⁹⁷ *Vid.* arts. 3.2 y 9. 1 de la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo (antes Directiva 92/100/CEE de 19 de noviembre de 1992).

³⁹⁸ *Vid.* art. 6.2 de la Directiva 2001/84/CE relativa al derecho de participación.

³⁹⁹ Directiva 2004/48/C relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

⁴⁰⁰ *Ibid.* art. 4.1 c).

136. Aunque la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información no se refiere a la gestión colectiva, pone en evidencia la dificultad de transferir el rol de las entidades al contexto digital. En su preámbulo se señala que, a la luz de las exigencias derivadas del entorno digital, es necesario garantizar que las entidades de gestión colectiva logren un nivel más alto de racionalización y transparencia en el respeto de las normas de competencia⁴⁰¹. Desde el punto de vista de algunos autores, esta Directiva constituye el punto de partida de la actuación comunitaria con miras a la armonización del sector de la gestión colectiva por haber representado el primer paso significativo y concreto para la creación de un mercado único de derechos de autor⁴⁰².

Finalmente, el Libro Verde sobre Derechos de autor en la economía del conocimiento destaca el importante papel que las entidades de gestión colectiva tienen en la difusión y administración de obras con fines educativos y de investigación científica, poniendo a su vez de manifiesto, que la cuestión relativa a la gestión de la copia digital de obras algunos países todavía no es posible⁴⁰³.

Hasta aquí los instrumentos normativos que han tocado de manera marginal la gestión colectiva. Los trabajos más recientes encaminados al establecimiento de un marco regulatorio se analizan a continuación.

B. La Resolución del Parlamento sobre un marco comunitario relativo a las entidades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines.

137. Como se ha adelantado, el primer indicio de la intención de las autoridades comunitarias de elaborar una futura regulación dirigida específicamente a la gestión colectiva de los derechos de autor se produjo el 15 de enero de 2004 con la Resolución del Parlamento sobre un marco comunitario relativo a las entidades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines⁴⁰⁴. En esta Resolución, el

⁴⁰¹ Vid. inciso 17 del preámbulo de la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información.

⁴⁰² Vid. AMENDOLA, A., “Le società di gestione dei diritti d’autore nella previsione di direttiva europea. Prime riflessioni”, en *Il Diritto di Autore*, año LXXV, núm. 4, octubre-diciembre, 2004, p. 469.

⁴⁰³ Vid. apartado 3.3 del Libro Verde sobre Derechos de autor en la economía del conocimiento.

⁴⁰⁴ Resolución del Parlamento (2002/2274(INI)).

Parlamento plasma una serie de reflexiones políticas dirigidas a la Comisión para la elaboración de una posible Directiva.

Entre otras cuestiones, el documento reconoce la importancia económica de los productos y servicios relacionados con los derechos de autor en el Mercado Único⁴⁰⁵. Considera que las entidades de gestión constituyen la mejor opción para proteger de forma eficaz los derechos de autor y, en este sentido, es necesario que funcionen según los principios de transparencia y democracia⁴⁰⁶. Se subraya la importancia de los aspectos sociales y culturales de la gestión colectiva en el tradicional y necesario rol de las entidades de gestión⁴⁰⁷ y se señala que, en el ámbito de los derechos de autor, un apropiado, justo y profesional sistema de gestión es determinante para el desarrollo financiero y cultural. En este sentido, la gestión colectiva puede constituir un factor estimulante de la creatividad cultural e influenciar el crecimiento de la diversidad cultural y lingüística⁴⁰⁸. En su documento, el Parlamento asume una posición crítica acerca del estado actual de la gestión colectiva en la UE y reconoce la inexistencia de entidades de gestión en todos los sectores, para todos los derechohabientes y todos los repertorios, así como la fragilidad y las dificultades de las entidades existentes⁴⁰⁹.

138. Adentrándose en el terreno concreto de los llamados derechos digitales, la Resolución señala que los sistemas DRM suponen un gran avance para el acceso y la gestión de derechos de propiedad intelectual, sin embargo, sostiene que la transparencia, el control, la igualdad de oportunidades y el libre acceso a un repertorio extenso pueden quedar relegados a un segundo plano cuando tales sistemas sean desarrollados por el propio titular de contenidos *vgr.* productores fonográficos o audiovisuales, editores, etc. El adecuado desarrollo de la sociedad de la información mediante los servicios de difusión en línea de contenidos exige que la concesión y adquisición de licencias de explotación de derechos exclusivos tenga lugar a escala comunitaria o incluso global, a este respecto, el Parlamento reconoce el esfuerzo llevado a cabo por las entidades de

⁴⁰⁵ El Parlamento afirma que una proporción estimada entre el 5 y el 7 % del producto interno bruto de la UE, aproximadamente, corresponde a los productos y servicios protegidos por derechos de autor, *vid.* apartado 4 de la Resolución del Parlamento (2002/2274(INI)).

⁴⁰⁶ *Ibid.* apartado 30.

⁴⁰⁷ *Ibid.* apartado 27.

⁴⁰⁸ *Ibid.* apartado 22.

⁴⁰⁹ *Ibid.* apartado 10.

gestión a través de los acuerdos IFPI Emisión Simultánea, Santiago y Barcelona, celebrados para permitir el otorgamiento de licencias transnacionales para determinados servicios en línea en régimen de ventanilla única⁴¹⁰.

139. Entre los aspectos de mayor interés de la Resolución destacan los puntos débiles del sistema de gestión colectiva comunitario y los que plasman las propuestas concretas para corregirlo. En cuanto a los primeros se menciona la urgencia por regular las entidades de gestión allí donde las mismas desempeñan funciones públicas con una posición de monopolio⁴¹¹; la falta de facilidades procesales para las entidades de gestión y la ausencia de mecanismos de solución rápida de litigios, lo cual desemboca en una protección ineficaz de los autores y en un aumento de gastos de gestión⁴¹²; la necesidad de eliminar los denominados acuerdos de representación recíproca tipo “B” (aquellos que no prevén la devolución al país de origen de las regalías recaudadas en el extranjero).

A este punto, el Parlamento exhorta a la Comisión a mejorar el sistema, sugiriendo, entre otras cuestiones, que brinde la posibilidad, para el titular, de tener absoluta libertad para decidir qué derechos confiar a una entidad de gestión y cuales prefiere gestionar de manera individual⁴¹³. Respecto de las entidades de gestión, se sugiere la creación de herramientas comunes y parámetros comparables en sus actividades así como el establecimiento de normas mínimas para el cálculo de tarifas con el fin de crear la transparencia exigida por el Derecho de la Competencia⁴¹⁴; la adopción de mecanismos de mediación comparables, compatibles y accesibles económicamente para todas las partes involucradas⁴¹⁵; la instauración de mecanismos de control (de las entidades) eficaces, independientes, transparentes y fundamentados en todos los Estados miembros; y, por último, el establecimiento de normas uniformes de codificación de obras y el mantenimiento del intercambio eficaz de información entre

⁴¹⁰ *Vid. infra* párrafos 110 a 112 de este capítulo.

⁴¹¹ *Ibid.* apartado 34.

⁴¹² *Ibid.* apartado 29.

⁴¹³ *Ibid.* apartado 32.

⁴¹⁴ *Ibid.* apartados 38 y 52.

⁴¹⁵ *Ibid.* apartado 49.

entidades de gestión⁴¹⁶.

140. Lo que caracteriza y distingue la Resolución de posteriores intervenciones normativas, es el reconocimiento de la gestión colectiva como sistema consolidado de protección de los derechos de autor en la UE⁴¹⁷ y el valor que atribuye a las entidades de gestión como agentes estimulantes del crecimiento y de la diversidad cultural en Europa⁴¹⁸. El instrumento refleja la clara intención del Parlamento de regular la gestión colectiva respetando y manteniendo su esencia y reforzando los aspectos más debilitados del sistema, que han dado lugar a incompatibilidades con el Derecho de la Competencia, sin abandonar los postulados fundamentales sobre la protección de los derechos de autor⁴¹⁹.

C. La Comunicación de la Comisión sobre la gestión de los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior.

141. En contraste con la Resolución del Parlamento, en abril de 2004 la Comisión adopta la Comunicación sobre la gestión de derechos de autor y derechos afines en el mercado interior la cual contiene un estudio técnico-jurídico que analiza la gestión colectiva bajo la óptica del funcionamiento del mercado interior⁴²⁰, trata en profundidad la concesión de licencias europeas de autorización únicas y hace una escueta referencia a la influencia de los DRM sobre la gestión colectiva⁴²¹.

La Comisión señala la necesidad de lograr una armonización legislativa

⁴¹⁶ *Ibid.* apartados 54 y 56.

⁴¹⁷ Así, LEWINSKI, S.V., "Collective Administration....*op. cit.*, p. 37.

⁴¹⁸ En contraste con la opinión del Parlamento, Kretschmer sostiene: "*cultural aims and the reward of creativity should not be pursued within the framework of rights management. This would leave collective administration as much as possible to the market, perhaps allowing publisher-dominated societies an competition for services of rights administration.*" *Vid.* KRETSCHMER, M., "The Failure....*op. cit.*, p. 135.

⁴¹⁹ *Vid.* DIETZ, A., "European Parliament Versus Commission: How to Deal with Collecting Societies?", *IIC*, vol. 35, núm. 7, 2004, p. 813.

⁴²⁰ *Vid.* GUIBAULT, L., y VAN GOMPEL, S., "Collective Management....*op. cit.*, p. 132.

⁴²¹ Se dice "escueta", pues a pesar de que la Comunicación dedica un apartado al análisis de la situación de los sistemas DRM en el ámbito comunitario, en el mismo se limita a describir su marco legislativo y a manifestar la poca uniformidad (sin mostrar evidencia de la misma) de tales sistemas en los Estados miembros, sin proponer medidas legislativas concretas sobre la gestión colectiva que se relacionen directamente con los DRM. *Vid.* apartado 3.5 de la Comunicación (COM(2004)) 261 final.

comunitaria para salvaguardar el funcionamiento de la gestión colectiva en el mercado interior y asegurar su permanencia como instrumento eficaz para ejercitar los derechos intelectuales. Aunque las reglas de la competencia siguen siendo un instrumento eficaz para la reglamentación del mercado y el comportamiento de las entidades de gestión colectiva, la realización de un mercado interior de la gestión colectiva se conseguirá más fácilmente si el control de las entidades de gestión colectiva con arreglo a las reglas de competencia se complementa con la creación de un marco legislativo sobre buen gobierno⁴²².

142. Para mejorar el funcionamiento de la gestión colectiva, se propone delimitar un ámbito de actuación en el que las entidades de gestión colectiva compartan ciertas características en cuatro ámbitos específicos a saber: el proceso de creación y estatuto, la relación con los usuarios y con los titulares de derechos y el control exterior de su gestión.

Respecto del se considera que, dado que las entidades de gestión colectiva en su papel de administradoras de los titulares detentan responsabilidades concretas debido a las funciones económicas, culturales y sociales que cumplen, la creación de una entidad de gestión colectiva debería estar sujeta a condiciones similares en todos los Estados miembros. Con el fin de promover el buen gobierno a escala europea, debe existir un consenso sobre las personas que pueden crear una entidad, su estatuto, la prueba necesaria de su eficacia, su operatividad, las obligaciones contables y un mínimo de titulares representados⁴²³. A criterio de la Comisión, el estatuto legal de las entidades de gestión (sociedad, asociación, ente público) no es un aspecto que requiera uniformización pues no afecta directamente la eficiencia del funcionamiento de las entidades⁴²⁴.

⁴²² *Ibid.* apartado 3.5.

⁴²³ *Ibid.* apartado 3.5.1.

⁴²⁴ En este sentido, Tuma sostiene que el estatuto legal de las entidades de gestión no podría ser armonizado ya que las leyes nacionales sobre las asociaciones no han sido objeto de uniformización comunitaria. Sostiene además que una medida en este sentido violaría la autonomía de los Estados miembros y el derecho de propiedad de los titulares de derechos intelectuales. *Vid.* TUMA, P., "Pitfalls and Challenges of the EC Directive on the Collective Management of Copyright and Related Rights", *EIPR*, vol. 28, núm. 4, 2006, p. 224.

143. Respecto de la relación de las entidades de gestión colectiva con los usuarios, se subraya la conveniencia de salvaguardar el servicio como “ventanillas únicas” de autorización que las entidades de gestión proporcionan. No obstante, vistas las inquietudes expresadas por los usuarios en relación con las tarifas que deben pagar y las condiciones de la autorización la Comisión sugiere imponer a las entidades de gestión la obligación de publicar sus tarifas, conceder las licencias en condiciones razonables y la posibilidad de que los usuarios impugnen las tarifas, ya sea ante los tribunales ordinarios, ante tribunales de mediación creados especialmente para ello o con la asistencia de los poderes públicos que controlan la actividad de las entidades de gestión.

144. En cuanto a la relación de las entidades de gestión con los titulares de derechos, se propone una estandarización de las condiciones sobre adquisición de derechos (contrato de gestión), las condiciones de admisión (y de exclusión), duración y terminación del mandato. De manera particular, debe ofrecerse a los titulares una política flexible respecto a la duración y el alcance del contrato. Los titulares deben tener la posibilidad de administrar individualmente algunos de sus derechos, por medio de los sistemas DRM. Aún mas, la Comisión propone el establecimiento de condiciones similares sobre representación y la posición de los titulares en la entidad; el acceso de los titulares a los documentos internos y a registros financieros en relación con la distribución y los ingresos procedentes de las autorizaciones y deducciones, así como la influencia real de los titulares en la toma de decisiones y en la política social y cultural de su entidad. Por esta razón, revisten particular importancia los principios de buen gobierno, no discriminación, transparencia y responsabilidad de la entidad de gestión colectiva en su relación con los titulares.

145. Por último, la Comunicación considera que todos los Estados miembros deberían disponer de mecanismos adecuados de control externo que abarquen el comportamiento de las entidades, su funcionamiento, el control de tarifas y condiciones de autorización y la resolución de litigios. Desde la perspectiva del Mercado Interior, se necesitan parámetros comunes de control externo y la instauración de organismos específicos en todos los Estados miembros (por ejemplo, tribunales específicos,

autoridades administrativas u órganos de arbitraje) con competencias, composición y el carácter vinculante o no vinculante de sus resoluciones similares⁴²⁵.

La Comunicación concluye subrayando que, para conseguir un auténtico mercado interior para la explotación de derechos intelectuales fuera de y en Internet, es necesario un mayor consenso sobre varias características de la gestión colectiva que debe fundarse en los principios de protección de los derechos de autor y las necesidades del mercado interior. Para lograr este objetivo, no es posible evitar la adopción de medidas legislativas ni recurrir a normas “blandas”, como códigos de conducta acordados por el mercado⁴²⁶, y por ello se propone un instrumento legislativo sobre determinados aspectos de la gestión colectiva y el buen gobierno de las sociedades de gestión colectiva.

146. Sobre la Comunicación cabe hacer algunas consideraciones. En primer lugar, se debe apuntar que muchas de las cuestiones planteadas por la precedente Resolución del Parlamento son ignoradas completamente por la Comisión. Si bien es cierto que la Comunicación reconoce que la protección de los derechos de autor, además de los objetivos económicos más generales de estimular la inversión, el crecimiento y la creación de empleo, sirve a objetivos no económicos sobre todo la creatividad, la diversidad y la identidad cultural⁴²⁷, tales conceptos no son desarrollados en el documento.

A pesar de subrayar las debilidades del actual sistema de gestión colectiva de los derechos intelectuales en el mercado único, la Comunicación no menciona que se llevaran a cabo consultas ni señala los sectores de la propiedad intelectual que han sido analizados⁴²⁸. Como prueba, basta hacer remisión a su introducción, donde se afirma

⁴²⁵ Vid. apartado 3.5.4 (COM(2004)) 261 final.

⁴²⁶ En contraste con la Comisión, Hobson sostiene que los actuales problemas de la gestión colectiva ya han sido resueltos por los operadores comerciales en la práctica y que cuando se adopte una Directiva y sea transpuesta a las leyes nacionales de los Estados miembros, el mercado de algunos derechos intelectuales (como el de la música online) estará ya consolidado sobre la base de los mecanismos existentes en la práctica. Vid. HOBSON, A., “Collective hysteria? EU eyes up collecting.....*op. cit.* p. 17.

⁴²⁷ Vid. apartado 1.1.1 (COM(2004)) 261 final.

⁴²⁸ *Ibid.* apartado 3. En este mismo sentido *vid.* el apartado A de la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2007, sobre la Recomendación de la Comisión de 18 de octubre de 2006 (2005/737/CE).

que “para la mayoría de las formas de explotación y a fin de lograr economías de escala, el mercado interior se ha convertido en el entorno idóneo...las fronteras para la comercialización de los bienes y servicios basados en los derechos de autor o derechos afines van desapareciendo...estos bienes y servicios están ahora disponibles (y deberían estarlo siempre, mientras ello sea económicamente viable) y pueden comercializarse a escala comunitaria”⁴²⁹. La poca claridad en este sentido, podría interpretarse como una generalización de problemas específicos por los que estaba y está atravesando la industria de la música *online*. Posiblemente por esta razón las posteriores intervenciones comunitarias en materia de gestión colectiva se fueron restringiendo al campo de la explotación de la música en la Red contrastando notablemente lo establecido en la conclusión del documento y en la Resolución del Parlamento.

147. Otra cuestión que cabe anotar es que la Comunicación dedica un apartado a la revisión de la situación actual de los sistemas DRM reconociendo que “son un medio para alcanzar un fin y constituyen sin duda un importante instrumento, si no el principal, para la gestión de los derechos en el mercado interior de los nuevos servicios digitales”, no obstante, estos sistemas no son objeto de ninguna propuesta concreta⁴³⁰. Lo que parecía indicar que la Comisión no tenía intenciones de adoptar medidas drásticas en materia de gestión de derechos en la sociedad de la información⁴³¹.

La Comunicación también sostiene que “desde el punto de vista del mercado interior, las diferencias existentes en el control de las sociedades de gestión colectiva son significativas”, sin embargo, nunca se hace referencia a las mismas ni se menciona la razón por la cual deben ser objeto de regulación⁴³².

Del documento se esperaba también un análisis más contundente sobre la aplicación y el alcance del Derecho de la Competencia en el campo de la gestión colectiva. Sin embargo, se lamenta que la Comisión se haya limitado a decir que “las

⁴²⁹ Vid. (COM(2004)) 261 final.

⁴³⁰ Vid. HOBSON, A., “Collective hysteria? EU eyes up collecting.....*op. cit.*, p. 17.

⁴³¹ Así, CARBAJO CASCON, F., “El caso “Weblisten” y sus implicaciones para el futuro de la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre contenidos musicales en Internet”, *ADI*, vol. 26, 2005-2006, p.661.

⁴³² Vid. apartado 3.5.4 (COM(2004)) 261 final.

reglas de la competencia siguen siendo un instrumento eficaz para la reglamentación del mercado y el comportamiento de las sociedades de gestión colectiva” y que “la realización de un mercado interior de la gestión colectiva de los derechos se conseguirá más fácilmente si el control de las sociedades de gestión colectiva con arreglo a las reglas de competencia se complementa con la creación de un marco legislativo sobre buen gobierno”⁴³³. En efecto, se pone de manifiesto la necesidad de regular ciertos aspectos de la gestión colectiva pero no se explican los motivos que justifican tal necesidad.

Llama la atención el hecho que a lo largo de la Comunicación no se haga referencia alguna a la Resolución del Parlamento a pesar de que ésta había sido adoptada pocos meses antes⁴³⁴. No obstante, y a pesar de las marcadas diferencias entre estos dos documentos el propósito fundamental de los mismos coincidía: anunciaban una intervención de tipo regulatoria, vistas las dificultades prácticas experimentadas en el mercado interior en este sector de los derechos intelectuales debido, principalmente, a la diversidad de las formas jurídicas que caracteriza a las entidades de gestión colectiva al interno de sus ordenamientos nacionales⁴³⁵.

D. El programa de trabajo de la Comisión de 2005.

148. Como consecuencia lógica de su Comunicación, la Comisión anunció que la adopción de una propuesta legislativa sobre la gestión colectiva de derechos de autor en el mercado interno sería parte de su programa de trabajo para el 2005. Tal propuesta estaría encaminada a la creación de un marco uniforme de regulación que reforzaría la relación de las entidades de gestión con titulares y usuarios. Los objetivos principales de la propuesta legislativa serían: asegurar la transparencia y la eficiencia de las entidades de gestión; asegurar que el control sobre las entidades de gestión se lleve a cabo de manera que se garantice un nivel de protección similar en todos los Estados miembros; motivar la competitividad de la industria creativa, fortalecer la innovación, promover la

⁴³³ Vid. apartado 3.5 (COM(2004) 261 final).

⁴³⁴ Vid. DIETZ, A., “European Parliament Versus Commission.....*op. cit.*, p. 815.

⁴³⁵ Vid. MIRONE, A., “Libertà di associazione e gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale”, *AIDA*, vol. XIV, 2005, p. 146.

diversidad cultural y reforzar el acervo comunitario existente⁴³⁶.

149. Para lograr los objetivos planteados, la Comisión discutió la conveniencia de adoptar una Directiva o un Reglamento, si bien reconoció la ventaja de la aplicación directa del Reglamento como instrumento legislativo, la idea se rechazó dada la precisa y detallada armonización que requeriría. Además, la adopción de un Reglamento llevaría mucho tiempo e implicaría el replanteamiento de diferentes legislaciones y tradiciones existentes en los Estados miembros. En contrapartida, una Directiva una vez transpuesta a los ordenamientos nacionales proporcionaría cierto nivel de armonización y de certeza legal para las partes involucradas sin la necesidad de imponer reglas demasiado complejas. De hecho, permitiría llegar a la unificación de requisitos esenciales en el ámbito comunitario con la adecuada flexibilidad que los Estados Miembros necesitan. En esta línea, de acuerdo con la Comisión, la forma más adecuada para alcanzar los objetivos planteados parecía ser la adopción de una Directiva, cuya iniciativa se esperaba en octubre de 2005⁴³⁷ y que, como se verá, no llegó en forma de Directiva sino como una controvertida Recomendación.

E. El Estudio de la Comisión sobre una iniciativa comunitaria para la gestión colectiva transfronteriza de los derechos intelectuales.

150. Como se ha indicado, si bien la Recomendación del Parlamento y la Comunicación de la Comisión discreparon en su contenido, la finalidad última de ambos documentos había sido percibida claramente por las partes implicadas. Además, la Comisión había ya manifestado expresamente su intención de presentar una iniciativa (de Directiva) que regulara aspectos específicos de la gestión colectiva. Ante esta perspectiva no puede sorprender que el desconcierto fuera general, cuando en julio de 2005, la Comisión dio a conocer el estudio sobre una iniciativa comunitaria para la gestión transfronteriza de derechos de autor⁴³⁸ (“*Study on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright*”), que en sesenta páginas hace un

⁴³⁶ Commission Work Programme for 2005 –Communication from the President in agreement with Vice-President Wallström, (26 de enero de 2005), COM(2005) 15 final, [Commission Work Programme].

⁴³⁷ Vid. GUIBAULT, L., y VAN GOMPEL, S., “Collective Management....*op. cit.*”, pp. 133-134

⁴³⁸ Vid. *Commission Staff Working Document*, “Study on a Community initiative....*op. cit.*”

análisis del mercado europeo de la música en línea y cuya finalidad es la creación de un contexto competitivo entre las entidades de gestión colectiva.

151. El problema medular que el estudio pone de manifiesto es el funcionamiento del sistema de división territorial de licencias, en el cual la garantía de administración de todo el repertorio europeo deriva de la red de acuerdos de representación recíproca entre las entidades de gestión⁴³⁹. Se pone en evidencia el hecho de que el anacronismo de los métodos tradicionales de gestión de derechos musicales en la Red ha obstaculizado el despegue del mercado de la música en Europa⁴⁴⁰. Al respecto revela que el problema principal que se ha detectado en la gestión colectiva transfronteriza es que el elemento central de los servicios --el otorgamiento de licencias transfronterizas a los usuarios y la distribución transfronteriza de las regalías--, no funciona adecuadamente, poniendo en peligro el desarrollo de nuevos mercados para la provisión de servicios musicales en línea⁴⁴¹.

El estudio pone en evidencia que los modelos contractuales de representación recíproca desarrollados por las entidades contienen cláusulas restrictivas contrarias a los principios de libre circulación de mercancías y de competencia de la UE⁴⁴². Además enfatiza la carencia de un contrato tipo universal y multiterritorial adecuado para las utilizaciones en línea que pudiese ser aplicado a cualquier categoría de derechos, pues los modelos tradicionales disponen que cada entidad sea responsable de su repertorio en su territorio⁴⁴³. Los acuerdos de representación recíproca vigentes prevén disposiciones discriminatorias en cuanto a la distribución de regalías y al impedir a los titulares de derechos la adhesión a entidades de gestión diversas a las del país en que residen o del

⁴³⁹ Vid. AMMASSA, G., “La Raccomandazione UE del 18 ottobre 2005....*op. cit.*, pp. 10-11.

⁴⁴⁰ Vid. apartado 1.1 del *Commission Staff Working Document*, “Study on a Community initiative....*op. cit.*, p. 6.

⁴⁴¹ *Ibid.* apartado 1.1.4, p. 9

⁴⁴² “On the basis of these model agreements, CRMs have concluded bilateral reciprocal representation agreements. However, the model agreements and the bilateral reciprocal representation agreements concluded pursuant to them apply a series of restrictions which are contrary to the fundamental EU principle that services, including collective management of copyright or individual services associated with the collective management of copyright, should be provided across national borders without restriction based on nationality, residence, place of establishment”. Vid. *Ibid.* apartado 1.1.3, p. 9.

⁴⁴³ *Ibid.*, apartado 1.1.4.1, p. 10

que son nacionales⁴⁴⁴. Las nuevas formas de comunicación transfronteriza de obras han condicionado el aumento de los servicios en línea y, en este sentido, los usuarios (en particular los proveedores de contenidos) precisan más que nunca la concesión de licencias multi-territoriales que los protejan en todas las jurisdicciones en que sus servicios son accesibles⁴⁴⁵.

152. Una vez identificados los principales problemas del sistema de acuerdos recíprocos, la Comisión hace tres propuestas concretas para corregirlos: a) abstenerse de cualquier acción comunitaria; b) eliminar las restricciones territoriales y las provisiones discriminatorias de los acuerdos de representación recíproca; y/o c) dar la posibilidad a los titulares de derechos de elegir la entidad de gestión de su preferencia en todo el territorio de la UE.

La primera opción se descarta de antemano. La segunda, limita la acción al perfeccionamiento del sistema tradicional estimulando a los Estados miembros para que, por medio de la cooperación, se logre una gestión colectiva transfronteriza. Según el estudio, esta opción restablecería el funcionamiento del sistema de contratos de representación recíproca. En particular, mejoraría la manera en que las entidades afiliadas controlan, recaudan y transfieren regalías a las entidades “hermanas” y se eliminarían las cláusulas discriminatorias de los contratos. Sin embargo, la Comisión sostiene que esta opción beneficiaría únicamente a los usuarios comerciales y no a los titulares de derechos ni a las mismas entidades de gestión⁴⁴⁶. Por este motivo, el estudio favorece notablemente la tercera opción⁴⁴⁷, argumentando que daría la posibilidad a los

⁴⁴⁴ *Ibid.*, apartado 1.1.4, p. 10. El TJUE se ha pronunciado sobre los acuerdos de representación recíproca en ocasión de los asuntos C-395/87, *Ministere Public c. Jean-Louis Tournier...op. cit.* y C-110/88, C-241/88 y C-242/88, *Lucazeau y otros c. SACEM y otros ...op. cit.*

⁴⁴⁵ *Vid.* apartado 1.2.3 del *Commission Staff Working Document*, “Study on a Community initiative...*op. cit.*”, p. 15.

⁴⁴⁶ *Ibid.* apartado 3.2, p. 34.

⁴⁴⁷ “In the long-term, we believe that Option 3 offers the most effective model of cross-border management of copyright. However, this Study recommends that, in the first instance, this option should be adopted for rights clearance for online music. With respect to cross-border licensing, allowing right-holders to choose a collecting society outside their national territories for the EU-wide licensing of the use made of his works, creates a competitive environment for cross-border management of copyright and considerably enhances right-holders’ earning potential (the “royalty cake”). With respect to cross-border distribution of royalties, the right-holders’ freedom to choose any collecting society in the EU will be a powerful incentive for these societies to provide optimal services to all its right-holders, irrespective of their location – thereby enhancing cross-border royalty payments. In addition, all categories of rights-

titulares de adherirse a cualquier entidad de gestión de su elección para la explotación de sus derechos en línea en todo el territorio de la UE. Esta opción, eliminaría la intermediación --de la entidad afiliada-- favoreciendo la incorporación directa a cualquier entidad que el titular elija para administrar sus obras. De esta manera se fomentaría una verdadera competencia entre las entidades de gestión y, a largo plazo, se lograría un eficiente sistema de gestión colectiva transfronteriza⁴⁴⁸. La finalidad de la propuesta es que las entidades de gestión se sientan motivadas y mejoren notablemente sus servicios independientemente del país de ubicación, generando una verdadera competencia entre ellas.

Sin embargo, los críticos opinan que la adopción de un régimen totalmente competitivo podría afectar, a medio o largo plazo, la naturaleza jurídica de las entidades abriendo las puertas a intermediarios caracterizados por la adopción de modelos meramente lucrativos y que no atenderían a los intereses de los titulares de derechos⁴⁴⁹. Así, mientras la Comisión se pronunciaba claramente por aplicar las medidas relativas a la opción c), las entidades de gestión se inclinaron por la opción que proponía mantener la red de acuerdos de representación, la b).

153. Paragonando este documento a la Resolución del Parlamento y a la Comunicación de la Comisión, se advierte, en primer lugar, que restringe notablemente su ámbito de estudio a la gestión colectiva en línea y a los derechos intelectuales relacionados con la música. No deja claro si las recomendaciones hechas en el mismo están dirigidas a la gestión transfronteriza de derechos intelectuales en general o solo a la gestión transfronteriza de los servicios legales de música en línea⁴⁵⁰. Se podría

holders, including e.g., music publishers should have the right to become members of any CRMs of their choice because most of the works they represent are non-domestic". Vid. Ibid. apartado 7.1 del Commission Staff Working Document, "Study on a Community initiative....op. cit., p. 54.

⁴⁴⁸ *Ibid.* apartado 3.3, p. 35.

⁴⁴⁹ *Vid. MIRONI, A., "Libertà di associazione e gestione collettiva...op. cit., p. 150.*

⁴⁵⁰ *Vid. GUIBAULT, L., y VAN GOMPEL, S., "Collective Management....op. cit., pp. 134-136. Las partes interesadas que han sido consultadas por la Comisión también han expresado esta inquietud: "In relation to traditional, off-line uses and the cross-border distribution of royalties, we are surprised to read on page 55 that the so-called "Option 3" – i.e. giving to each right holder the choice to select a collecting society anywhere in the Community to licence the different uses made of his/her work across the EU - should also become the desirable long-term model in the Business". Vid. FIA, Preliminary comments on the European Commission Staff Working Paper, 2005, disponible en: www.fia-actors.com/.../Position%20paper%2028-VII-2005_en.pdf*

interpretar que la intención de la Comisión es aplicar los principios establecidos en un primer momento a los servicios de música en línea y posteriormente extenderlos a la gestión colectiva en general.

Favoreciendo la opción c), el estudio demuestra una marcada tendencia a tutelar a los derechohabientes, quienes, en opinión la Comisión, son frecuentemente la parte desfavorecida de la relación debido a la ineficacia del sistema de distribución de derechos de recaudación en el marco de los acuerdos de representación recíproca⁴⁵¹, razón por la cual sugiere dotarlos de libertad absoluta para elegir la entidad de gestión de su preferencia previendo también la posibilidad de dar seguimiento efectivo a la administración de sus derechos confiados a ellas (por medio de los sistemas de DRM).

Parece que este modelo podría activar el deseado mecanismo de sistemas de concesión de licencias extraterritoriales. Sin embargo, es prudente apuntar que los principales impedimentos para habilitar tal sistema, tienen su raíz en el principio de territorialidad en el que se apoyan las legislaciones nacionales de derechos de autor. Así, bien podría darse el caso que la legislación nacional de algunos Estados miembros permitiese la gestión individual de ciertos derechos mientras que otras determinasen su gestión colectiva obligatoria. La solución a la cuestión de la extraterritorialidad de las licencias está en el Derecho sustantivo de los Estados miembros⁴⁵². Asimismo, es cuestionable el funcionamiento de un sistema de licencias extraterritorial que prescinda de los contratos de representación recíproca. A lo largo del territorio comunitario existen veintisiete legislaciones nacionales sobre derechos de autor independientes y, por lo tanto, las entidades de gestión no podrían garantizar una licencia que abarcara todo el territorio de la UE ya que los titulares no siempre poseen derechos en todos. Es criticable la propuesta relativa a la eliminación de la red de acuerdos recíprocos, --lo cual significaría la desaparición de los repertorios globales, a menos que existiera una sola entidad de gestión en la UE-- visto que el Parlamento había valorado positivamente

⁴⁵¹ Vid. apartados 1.4.2 y 1.4.3 del *Commission Staff Working Document*, “Study on a Community initiative....*op. cit.*”, pp. 25-27.

⁴⁵² La solución podría ser análoga a la teoría de la emisión la plasmada en la Directiva 93/83/CE sobre radiodifusión vía satélite y distribución por cable, que en efecto, es una forma de explotación transfronteriza similar a la de los servicios en línea. Vid. TUMA, P., “Pitfalls and Challenges of the EC Directive....*op. cit.*”, pp. 227- 228.

los innovativos contratos recíprocos que habían tenido como objetivo el otorgamiento de licencias transfronterizas y que, por sus favorables resultados en la práctica, habían sido aprobados por la misma Comisión. Al parecer el estudio olvida que no todas las entidades de gestión tienen una estructura logística lo necesariamente desarrollada para controlar la explotación de los derechos administrados en todo el territorio comunitario⁴⁵³. Además, pierde de vista uno de los objetivos que en su momento el Parlamento consideró de suma importancia en su Resolución: la obligación de la UE de contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados miembros⁴⁵⁴.

Finalmente la forma y el alcance que el legislador comunitario pretendía aplicar a las recomendaciones plasmadas en el estudio para la creación de un marco regulatorio de la gestión colectiva, hasta este momento no parecían ser claras.

154. En los meses siguientes, la reacción de los interesados no se hizo esperar y, como consecuencia, el 11 de octubre de 2005 el grupo de trabajo de la Comisión dio a conocer un estudio sobre el impacto de la reforma de la gestión colectiva de los derechos de autor para los servicios legales de música en línea (*“Impact assessment reforming cross-border collective management of copyright and related rights for legitimate online music services”*). El objetivo era informar las conclusiones a las que había llegado la Comisión después de haber consultado a las diferentes partes implicadas en la futura reforma⁴⁵⁵. El estudio reconoce que la mayoría de los actores

⁴⁵³ *Ibid.*

⁴⁵⁴ *Vid.* art. 167 del TFUE.

⁴⁵⁵ En su resumen, el estudio sostiene: “Stakeholders were consulted on the three options in July 2005. 85 stakeholders, from rightholders, rights management societies and commercial users, submitted their opinions on the three options. There was broad consensus that Option 1 is not an option. Stakeholders are divided between Options 2 and 3, with commercial users favouring Option 2, the majority of collective rights managers favouring modified versions of Option 2 and the music publisher’s community, the independent record labels and certain collective rights managers favouring Option 3. In the light of stakeholder comments received, the IA proposes that a reform package for EU-wide licensing of musical works for legitimate online music services requires the parallel deployment of all business models that are available to foster more efficient multi-territorial licensing. The IA therefore proposes to eliminate territorial restrictions and customer allocation provisions in existing reciprocal representation agreements while leaving rightholders who do not wish to make use of reciprocal agreements to manage their repertoire the additional option to tender their repertoire for EU-wide direct licensing. In addition, the proposed reform includes rules on governance, transparency, dispute settlement and accountability of collective rights managers, whether they manage rights according to Option 2 or Option 3. Governance rules setting out the duties that collective rights managers owe to both right-holders and users would introduce a culture of transparency and good governance enabling all relevant stakeholders to make an informed decision as to the licensing model best suited to their needs. This should stimulate EU-wide

(los usuarios comerciales y las entidades de gestión) se pronuncian a favor de mantener la tradicional red de acuerdos de representación recíproca para la gestión transfronteriza de los derechos musicales en línea (es decir, la opción b)), aunque con ciertas modificaciones⁴⁵⁶. Mientras que la opción c), es respaldada por algunos editores musicales, las casas discográficas y pocas entidades de gestión⁴⁵⁷.

A la luz de la evaluación, y sin tomar en consideración las notables oposiciones a su propuesta, la Comisión anunció un bloque de reformas para la creación de la licencia multiterritorial de utilización de obras musicales para servicios legales en línea entre las que destacan: la eliminación de las restricciones territoriales y las cláusulas de residencia económica de los proveedores de contenido existentes en los acuerdos de representación recíproca y la posibilidad de que los titulares designen libremente la entidad de gestión su preferencia, manejándola como una “opción adicional” en caso de que decidan que sus derechos no sean administrados en el contexto de los acuerdos recíprocos⁴⁵⁸. Finalmente, agrega de manera marginal algunas consideraciones en relación al buen gobierno y la transparencia que deben prevalecer en el funcionamiento de las entidades de gestión.

Probablemente motivada por la poca aceptación de su propuesta la Comisión dio un giro radical a la forma jurídica de la reforma anunciando la adopción de una Recomendación (y ya no de una Directiva).

licensing and promote the growth of legitimate online music services.” Vid. Staff Working Document, “Impact assessment reforming....op. cit, p. 4.

⁴⁵⁶ Es el caso de la *European Broadcasting Union* (EBU). Vid. Initial EBU Comments on Commission Staff Working Document: Study on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright, de 19 de agosto de 2005, disponible en www.ebu.ch/.../leg_pp_crossborder_collectivemanagment_190805_tcm6-40156.pdf y de la Association Europeenne des Radios (AER), vid. AER Submission to the Commission Staff Working Document: Study on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright, de 7 de Julio de 2005, disponible en www.aereurope.org/.../050830_final_AER_resp_EC_online_music_reform.pdf

⁴⁵⁷ También en apoyo a esta opción, la European Cable Communications Association (ECCA) comments relating to Commission Staff Working Document on the Study on a Community initiative on the cross-border Collective Management of Copyright, de 28 de Julio de 2005, disponible en www.cableurope.eu/.../documents/pub-21_en-ecca_4689-_ecca_comments_on_commission_study_on_collective_man.pdf

⁴⁵⁸ Vid. Staff Working Document, “Impact assessment reforming....op. cit, p. 36 y ss.

F. La Recomendación de la Comisión relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea.

155. Sobre una base no obligatoria, pero cuyo impacto práctico puede superar al de una Directiva⁴⁵⁹ puesto que se dirige también a los operadores económicos⁴⁶⁰, en octubre del 2005, la Comisión publicó la Recomendación relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea⁴⁶¹. En un intento por conciliar las opiniones encontradas resultado del breve proceso de consulta, pero que en fondo reflejan la tendencia original de la Comisión por favorecer a los titulares de derechos, la Recomendación establece, en primer lugar, que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para facilitar el desarrollo de servicios en línea legales en la UE mediante la promoción del entorno reglamentario que resulte más adecuado para la gestión, de los derechos de autor para la prestación de servicios legales de música en línea⁴⁶². En segundo lugar, que los titulares deben tener derecho a confiar la gestión de cualquiera de sus derechos en línea que sea necesario para la prestación de servicios legales de música en línea, en el ámbito territorial de su elección y al gestor colectivo de derechos que decidan, cualquiera que sea el Estado miembro de residencia o la nacionalidad del gestor colectivo o del titular⁴⁶³. Por lo que se refiere a la concesión de licencias sobre los derechos en línea, establece que los titulares podrán determinar los derechos en línea que confiarán a la gestión colectiva así como el ámbito territorial del mandato de los gestores colectivos; y podrán, además, retirar cualquier derecho en línea y transferir su gestión multiterritorial a otro gestor colectivo de derechos, cualquiera que sea el Estado

⁴⁵⁹ Ya que a pesar de su no obligatoriedad, el objetivo de la Recomendación es construir un marco de referencia común, o la modificación de una situación o comportamiento, mientras que la Directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Vid. MANGAS MARTÍN, A., y LIÑÁN NOGUERAS, D. J., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, Tecnos, Madrid, 2005, pp. 372-375.

⁴⁶⁰ En opinión de algunos autores esta circunstancia acentúa el impacto de la Recomendación. Vid. CHITHAM, C., "In the slow lane? The tricky case of online music, collecting societies and cross-border licencing in Europe", *Copyright World*, núm. 158, marzo, 2006, p. 15.

⁴⁶¹ En palabras de Gilliéron, "*The Commission unsurprisingly considered that favoring competition at the right's holder level was the most promising to enhance competition and satisfy the needs of stakeholders. However, in a nod to the strong opposition, the Commission turned the foreseen directive into a Recommendation...*" Vid. GILLIÉRON, P., "Collecting*op. cit.*", p. 947.

⁴⁶² Vid. apartado 2) de la Recomendación de la Comisión (2005/737/CE).

⁴⁶³ *Ibid.* apartado 3)

miembro de residencia o la nacionalidad del gestor colectivo o del titular⁴⁶⁴. Los gestores de derechos deberán: conceder licencias a los usuarios comerciales sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios, y distribuir las regalías a todos los titulares representados equitativamente, especificando la existencia y la finalidad de eventuales deducciones⁴⁶⁵. Por último, se exhorta a los Estados miembros a establecer mecanismos eficaces de resolución de conflictos, en particular por lo que se refiere a las tarifas, las condiciones de concesión de licencias, los mandatos para la gestión de derechos en línea y la retirada de derechos en línea⁴⁶⁶.

156. Son varias las observaciones que cabe hacer a esta Recomendación. En primer lugar, llama la atención el cambio repentino relativo a la naturaleza del acto comunitario que la Comisión ha elegido para “regular” un ámbito específico de la gestión colectiva. Se trata de un acto no vinculante que pretende dirigir la conducta de los operadores económicos y los Estados miembros, así como las legislaciones de éstos últimos, invitando a los destinatarios a adoptar determinadas reglas de forma que las legislaciones nacionales se puedan aproximar armónicamente con el Derecho de la UE⁴⁶⁷. No obstante la oposición de las partes interesadas y la consolidación de este sistema, la Recomendación exhorta a abandonar gradualmente el actual régimen de representación recíproca concediendo libertad a los titulares de derechos para optar por cualquier entidad de gestión de su preferencia en el territorio comunitario y para retirar de la gestión de la misma sus derechos cuando así lo considere prudente. La Recomendación se concentra en los intereses económicos específicos de los titulares de derechos⁴⁶⁸ dejando en un segundo plano los intereses de los usuarios comerciales y de las entidades de gestión⁴⁶⁹.

⁴⁶⁴ *Ibid.* apartado 5)

⁴⁶⁵ *Ibid.* apartados 9), 10), 11) y 12)

⁴⁶⁶ *Ibid.* apartado 15)

⁴⁶⁷ Lo cual, en el caso de esta Recomendación, se ha puesto en tela de juicio. *Vid.* MATULIONYTÉ, R., “Cross-Border Collective Management...*op. cit.*, p. 478.

⁴⁶⁸ “Una licencia transfronteriza única otorgada por una entidad de gestión reduciría los gastos inherentes a los contratos de representación recíproca incrementando así las ganancias del autor” *Vid.* apartado 1.2.6 del *Commission Staff Working Document* “Impact assessment reforming... *op. cit.*, pp. 10-11.

⁴⁶⁹ Al respecto, algunos operadores del sector habían ya manifestado sus inquietudes sobre tal enfoque. Vodafone, por ejemplo, en su momento señaló que la libertad otorgada a los titulares de cambiar la entidad encargada de la gestión de sus derechos otra cuando lo prefieran, podría generar inseguridad jurídica pues las licencias otorgadas a los usuarios comerciales se podrían fragmentar. *Vid.* apartado 4.1 del *Commission Staff Working Document*, “Impact assessment reforming... *op. cit.*, p. 19.

Visto el carácter no vinculante de este acto jurídico, algunos autores dudan que todos los destinatarios de la Recomendación pongan en práctica voluntariamente el contenido del documento⁴⁷⁰. Pero, de no hacerlo, la Comisión podría poner en práctica la opción que favorece a los titulares de derechos por medio de un acto vinculante⁴⁷¹.

157. Las consecuencias de la Recomendación pueden analizarse desde tres perspectivas: la de los titulares, la de las entidades de gestión y la de los usuarios. En cuanto a la primera cabe señalar que abandonando el esquema de representación recíproca, la Comisión pretende que la competencia por los titulares de derechos, optimice los servicios que prestan las entidades de gestión colectiva. Dicha competencia se refiere tanto a la calidad como al precio de los servicios. En teoría, la competencia presionará a las entidades a desarrollar esquemas de licencias que respondan a las necesidades de los titulares: las regalías recaudadas aumentarán y la discriminación en el reparto de las mismas que suele darse en el marco de los acuerdos de representación recíproca terminará. Una vez que las entidades de gestión compitan unas con otras se verán obligadas a moderar sus gastos.

La Comisión prevé competencia y libertad de elección para los titulares de derechos. Sin embargo hay quien opina que, desde una perspectiva económica, no es posible alcanzar ambos objetivos. No se toma en cuenta el hecho que la competencia de mercados se basa en el principio de “libertad contractual” y no en un derecho genérico de “libre elección”. Este último concepto en realidad parece indicar que la “obligación de contratar” es en beneficio y no a cargo de las entidades de gestión⁴⁷². La obligación de contratar, que equivale a una política de acceso libre a una entidad de gestión sobre una base de no discriminación, no es compatible con un sistema en el que las entidades

⁴⁷⁰ Así, MATULIONYTÉ, R., “Cross-Border Collective Management....*op. cit.*, p. 478; DREXL, J., “Competition in the field....*op. cit.*, p. 269; CARBAJO CASCON, F., “El caso “Weblisten”....*op. cit.*, p. 663.

⁴⁷¹ No obstante, tal instrumento como parte de la legislación relativa al Mercado Interno, tendría que pasar por el Consejo y el Parlamento. Tomando en consideración la Resolución de 2004 del éste último, se vislumbra difícil que ambas instituciones apoyen un instrumento comunitario con tanto impacto sobre la gestión colectiva de los Estados miembro.

⁴⁷² La obligación de contratar impuesta a algunas entidades de gestión, en beneficio de los titulares, es reconocida en las legislaciones nacionales *vgr.* España, Alemania, Eslovaquia, Portugal. *Vid.* KEA, European Affairs, “The Collective Management....*op. cit.*, p. 114 y ss.

de gestión compiten. Un derecho impuesto a todos los titulares para elegir libremente sus entidades de gestión, provocará el surgimiento de monopolios naturales. En cambio, apegándose al principio de libertad contractual, los titulares de derechos de obras musicales poco populares tendrán dificultad para encontrar una entidad de gestión interesada en administrar tales derechos. Desde un punto de vista económico mientras que con la primera opción se corre el riesgo de crear un monopolio europeo, pero se garantiza el acceso a todos los titulares a un sistema de gestión colectiva, la segunda posibilidad tutela la posibilidad de optar por más de una entidad que esté compitiendo por encontrar titulares, pero impidiendo que las obras musicales menos populares puedan tener acceso a la gestión colectiva. La Comisión deja en claro que es ésta última la opción que quiere desarrollar.

De hecho, es el principio de libertad contractual el que domina la opción que beneficia a los titulares ya que la misma Comisión admite, indirectamente, que las entidades de gestión tendrán la libertad de rechazar la administración de derechos individuales sobre la base de su especialización en ciertas categorías de música⁴⁷³. Tal especialización requerirá que las entidades de gestión puedan seleccionar la música en base a sus preferencias y, en consecuencia, la música más popular, es decir la música en inglés, será la más beneficiada de este tipo de competencia⁴⁷⁴. En contraste, la música en idiomas menos difundidos será administrada por las principales entidades de gestión donde dichos idiomas son hablados. En suma, el sistema de competencia recomendado por la Comisión no beneficiará a todos los titulares, sino tan solo a algunos de ellos.

En este sentido, uno de los impactos negativos que la Recomendación puede y ha comenzado a generar es el control de los repertorios “más comerciales” por parte de las entidades nacionales. El principio de libertad de elección de una u otra entidad nacional es viable para los grandes editores multinacionales y no para la generalidad de autores, compositores y editores independientes, quienes debido a las barreras

⁴⁷³ Vid. *Commission Staff Working Document*, “Impact assessment reforming... *op. cit.*”, p. 36.

⁴⁷⁴ En este sentido se pronunció la entidad de gestión holandesa BUMA/STEMRA: “*a full scale implementation of Option 3 will be beneficial for American owned repertoire only, rather than creating a huge potential for growth and prosperity of European repertoire. The effects will be damaging for the majority of right holders, will endanger their professional well-being and could be very harmful to the survival of a European variety of music cultures*”. Vid. apartado 4.1 del *Commission Staff Working Document*, “Impact assessment reforming... *op. cit.*”, p. 19.

lingüísticas y culturales, seguirán optando por afiliarse a las entidades de gestión más cercanas a ellos⁴⁷⁵. La migración de los repertorios propuesta por la Comisión, además de resultar eficaz únicamente en relación a los repertorios más populares y marginar las obras de autores menos conocidos, incrementará los gastos de gestión. Todo ello redundará en conductas discriminatorias en contra del talento nuevo⁴⁷⁶ y los repertorios nacionales subsistentes se irían marginando poco a poco.

158. Desde el punto de vista de las entidades de gestión llama particularmente la atención el hecho que la Comisión recomiende el abandono de un sistema tan eficiente, estructurado y consolidado como el de los acuerdos de representación recíproca. El éxito de este modelo de licencia pan-europea acabaría con el espíritu de cooperación que ha imperado entre las entidades de gestión desde sus inicios. No sorprende el hecho que a favor del sistema propuesto por la Comisión estén las entidades de gestión británicas quienes siempre han alegado resultar discriminadas por los contratos de representación recíproca al no percibir parte de las regalías recaudadas en el extranjero al ser destinadas a fines sociales y/o culturales a favor de los titulares nacionales⁴⁷⁷. Abandonar este sistema significaría disminuir la capacidad de control de las explotaciones de las obras protegidas ya que las dificultades que representa el seguimiento de las utilizaciones a lo largo y ancho del territorio europeo es una cuestión que no se debe minusvalorar, incluso desde el punto de vista de las entidades de gestión más consolidadas⁴⁷⁸. Mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior es el objetivo que las instituciones de la UE se han propuesto alcanzar⁴⁷⁹ por medio del estricto control de los actos de falsificación y piratería mediante la información exhaustiva y el intercambio de buenas prácticas entre representantes de los sectores público y privado de toda la UE. El mantenimiento de la red de acuerdos de representación recíproca entre las entidades de gestión europeas, en cuya base se realiza un importante intercambio de información sobre la explotación de obras protegidas contribuiría indudablemente al logro de este objetivo.

⁴⁷⁵ Vid. SANFILIPPO M., P., “La gestione collettiva dei diritti...*op. cit.*, p. 457.

⁴⁷⁶ Vid. RICOLFI, M., “Individual and collective management...*op. cit.*, p. 296.

⁴⁷⁷ Vid. SANFILIPPO M., P., “La gestione collettiva dei diritti...*op. cit.*, p. 456.

⁴⁷⁸ Vid. GILLIÉRON, P., “Collecting*op. cit.*, p. 950.

⁴⁷⁹ Vid. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo de 11 de septiembre de 2009. Mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior COM(2009) 467 final.

Por lo demás, las entidades de gestión dudan de que el objetivo pueda alcanzarse fácilmente. En primer lugar porque el sistema de gestión colectiva en Europa no es homogéneo⁴⁸⁰. Además, desde el punto de vista logístico, las entidades también presentan diferencias importantes que dificultan la posibilidad de establecer una competencia. Bajo esta premisa, las pequeñas y medianas entidades de gestión estarán en desventaja al no contar con la infraestructura adecuada para competir con las entidades más grandes y desarrolladas. Ante esta situación, los titulares de derecho optarán por conceder sus derechos a las entidades de gestión más grandes y mejor organizadas⁴⁸¹. La concentración de los repertorios más populares en manos de pocas entidades de gestión significará el fortalecimiento comercial de éstas y en consecuencia, un considerable aumento de las tarifas respecto de estos repertorios⁴⁸². Las entidades de gestión pequeñas cuyos repertorios son enriquecidos en su mayoría en virtud de los acuerdos de representación recíproca, correrán el riesgo de desaparecer⁴⁸³.

Al respecto, las entidades de gestión más pequeñas alegan que la

⁴⁸⁰ Uno de los principales problemas que la gestión colectiva presenta a escala europea es el variado sistema de fijación de tarifas que cada Estado miembro tiene.

⁴⁸¹ En fondo, se ha reconocido que esta es la intención de la Recomendación: *"What we could therefore expect in practice is that most authors/publishers will have an incentive to pool their repertoire into between one to three big licensing platforms. These platforms could well be structured as "open platforms" which means that smaller publishers or smaller collective societies can pool their repertoire into the platform as well...so in the end, even if the competitive tendering process ... will yield a situation of maybe three central online EU licensors, we would have achieved a respectable result because three central EU licenses are easier to negotiate than 25 territorial ones"* Vid. LUEDER, T., "Working toward the next generation of copyright licenses", documento presentado en la 14th Fordham Conference on International Intellectual Property Law & Policy, 20-21 de abril, 2006, p. 16.

⁴⁸² Así lo manifestó la European Digital Media Association (EDiMA): *"EDiMA fears that the fewer, larger CRMs expected ultimately to result from Option 3 will not be subject to any operational efficiency-enhancing competitive pressures except on the rightholders side. The emerging CRMs will not be subject to any competitive discipline in terms of rates which will worsen the already existing asymmetry of bargaining power. According to EDiMA creating a few large EU CRMs would reduce price competition at the music user level. In allowing for premium content to be priced higher because it gives the collective rights manager who has attracted such content a very strong bargaining position vis-à-vis commercial users, Option 3 would lead to upward price pressure. According to EdiMA higher prices for music content would hinder the development of the online music market in the EU even more than under the present state of play"* Vid. apartado 4.7 del *Commission Staff Working Document*, "Impact assessment reforming... op. cit.", p. 28.

⁴⁸³ En este sentido vid. CHITHAM, C., "In the slow lane? The tricky....op. cit., p. 17. y GILLIÉRON, P., "Collectingop. cit., p. 949. Sin embargo, la Comisión respalda su propuesta con un débil argumento: *"option 3 would give all CRMs a chance to compete for members irrespective of their nationality or domicile. This would empower CRMs that do not have a strong domestic repertoire but, on account of their efficiency, can attract right-holders from other jurisdictions"* Vid. apartado 4.10 del *Commission Staff Working Document*, "Impact assessment reforming... op. cit., p. 30.

Recomendación se olvida del principio de tutela de la diversidad cultural⁴⁸⁴, ya que el sistema favorecido por la Comisión concentra los repertorios más importantes hacia pocas pero grandes entidades de gestión, lo cual priva a las pequeñas entidades nacionales de la posibilidad de ofrecer repertorios más apetecibles y elimina importantes fuentes de financiamiento necesarios para sostener los costes de gestión de sus respectivos repertorios nacionales⁴⁸⁵. Incluso las entidades de gestión más fuertes han reconocido que el abandono de la red de contratos de representación recíproca provocará un notable incremento de los costes de transacción si solo se tiene en cuenta la dificultad que representa controlar las utilizaciones de obras en países diferentes a aquel de la entidad licenciante⁴⁸⁶. La administración de derechos por medio de DRM no parece una respuesta satisfactoria a tal dificultad, teniendo en cuenta que muchos de los controles deben realizarse *off line* vgr. la verificación de documentación⁴⁸⁷.

159. La Recomendación se olvida completamente de los usuarios. Es cierto que los titulares de derechos intelectuales estimulan el mercado de la música, pero también lo es que la Comisión excluye de su análisis a la contraparte, indispensable para el funcionamiento de la gestión colectiva. En primer lugar, en el escenario recomendado por la Comisión, los usuarios quedarán igualmente obligados a conseguir licencias ante una pluralidad de entidades con costos que incidirían primordialmente en los usuarios más pequeños.

Por otro lado, parece que la Comisión olvida que, desde un punto de vista económico, son precisamente los usuarios quienes tienen el poder de influir el mercado. Una política de competencia más aceptable debería haber analizado el problema desde la perspectiva de los consumidores finales: cuando a los consumidores se les proporcione el tipo de música que les gusta, el sistema podrá esperar un verdadero

⁴⁸⁴ A pesar de ser reconocido en sede comunitaria por el artículo 167 TFUE.

⁴⁸⁵ Vid. SANFILIPPO M., P., "La gestione collettiva dei diritti...*op. cit.*", p. 458.

⁴⁸⁶ Vid. apartado 1.4 de la GESAC, Preliminary Comments, Working document of 7 July 2005, from the Directorate-General for the Internal Market on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright, disponible en <http://www.gesac.org/eng/positions/download/GCOLLECT094ipen05.doc.>, visitado en abril de 2006. En doctrina vid. GILLIÉRON, P., "Collecting*op. cit.*", pp. 948 y ss.

⁴⁸⁷ Vid. LIBERTINI, M., "Gestione collettiva dei diritti....*op. cit.*", p. 46.

incremento de ganancias para los titulares⁴⁸⁸.

160. Pasando a la cuestión de las licencias multi-territoriales, cabe apuntar que éstas no son bien vistas ni por las entidades ni por los autores y artistas, en la medida en que ocasionarían efectos negativos en la diversidad cultural⁴⁸⁹. Algunos Estados miembros han expresado su preocupación acerca de la posibilidad de que la capacidad de recaudación de sus entidades locales se vea debilitada, afectando negativamente a sus artistas nacionales y los objetivos culturales de las entidades que, en algunos casos, han motivado la fundación de las mismas⁴⁹⁰. Parece difícil que los titulares de derechos nacionales opten por favorecer entidades de gestión extranjeras, dadas las identidades lingüísticas y culturales que los nacionales tienen con sus propios países de origen o residencia. El idioma y la identificación cultural, piezas fundamentales del desarrollo del sistema de gestión colectiva, no están siendo valoradas como lo recomendó en un principio el Parlamento⁴⁹¹.

161. Por último, una nota positiva y acertada de la Recomendación es la propuesta de establecer mecanismos de solución de controversias específicos para la gestión colectiva. Asimismo, se considera válida la recomendación relativa a la utilización de criterios objetivos y no discriminatorios, principalmente si la misma está dirigida a la justa distribución de la regalías y a la clarificación de las cantidades que de las mismas se hacen por concepto de deducciones por gastos de gestión⁴⁹².

⁴⁸⁸ Vid. DREXL, J., "Competition in the field....*op. cit.*", p. 272.

⁴⁸⁹ Sobre este aspecto, la European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) opinó : "*Option 3 ... would lead to a weakening of local authors' CRMs and, in consequence, undermine cultural diversity... only local authors' CRMs are in a position to know and develop the local music repertoire. This is a particularly important activity in the countries with small language areas.... the emerging EU-wide licensor CRMs would be dominated by multinational publishers, a development that could lead to a decreased interest of these CRMs in supporting works that are commercially less attractive than their own repertoire...such a development would be at odds with the position taken by the Commission during UNESCO's work on the draft convention on cultural diversity, articles 5 and 6 of which enable and encourage the Member States to establish cultural policies*". En este mismo sentido, la pequeña entidad de gestión finesa Teosto, subrayó: "*If small CRMs were eliminated, the small right holders' music would not easily be accessible. Teosto believes that big CRMs competing with each other for the successful right holders might not be able to cater for all their right holders equally. For Teosto, the outcome of Option 3 could be undesirable from the perspective of cultural diversity and the European identity*". Vid. apartado 4.3 del *Staff Working Document*, "Impact assessment reforming... *op. cit.*", p. 22.

⁴⁹⁰ Vid. KEA, European Affairs, "The Collective Management ...*op. cit.*", p. 54.

⁴⁹¹ Vid. apartados 26, 27, 30 y 35 de la Resolución del Parlamento (2002/2274(INI))

⁴⁹² Este tipo de inquietudes las había manifestado la *Music Publishers Association (MPA)* del Reino Unido "*The UK Music Publishers Association (MPA) points out that UK music publishers have been*

1. La posición del Parlamento sobre la Recomendación de la Comisión.

162. Considerando que las medidas propuestas por la Comisión no habían sido del todo apropiadas, el Parlamento reaccionó a la Recomendación de la Comisión por medio de una Resolución⁴⁹³ en la que demostró su total insatisfacción por los efectos negativos que las disposiciones de la Recomendación podían tener sobre los repertorios locales y la diversidad cultural, en razón del riesgo potencial de que se favoreciera la concentración de derechos en los mayores gestores colectivos de derechos⁴⁹⁴ (preocupación que, como se ha visto, ha sido manifestada en su momento por las partes implicadas)⁴⁹⁵.

El Parlamento consideró que la Comisión no había efectuado un proceso de consulta lo suficientemente amplio y profundo antes de aprobar la Recomendación⁴⁹⁶. Estimó inadmisibles que la Comisión no hubiera pedido formalmente su participación, especialmente a la vista de la Resolución del Parlamento de 15 de enero de 2004, habida cuenta de que la Recomendación iba más allá de una simple interpretación⁴⁹⁷. En particular se consideró inaceptable que la Comisión hubiese elegido un enfoque de “Derecho indicativo” sin consulta previa y sin participación formal del Parlamento y del Consejo, obviándose con ello el proceso democrático, como lo demuestra sobre todo el hecho de que la iniciativa adoptada ya ha influido en decisiones tomadas en el mercado en detrimento potencial de la competencia (en la práctica, algunas entidades de gestión han celebrado acuerdos para la creación de plataformas europeas de concesión de licencias pan-europeas)⁴⁹⁸ y de la diversidad cultural⁴⁹⁹. Calificó de imprecisa la

concerned over the years about the level of deductions from their income by overseas societies on account of local distribution rules which have tended to favour the members of the local collecting society and which have accordingly enabled cross-subsidisation.” Vid. apartado 4.2 del *Commission Staff Working Document*, “Impact assessment reforming... *op. cit.*, p. 20.

⁴⁹³ Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre la Recomendación de la Comisión, de 18 de octubre de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea (2005/737/CE) (2006/2008(INI)).

⁴⁹⁴ *Ibid.* apartado L.

⁴⁹⁵ Vid. apartado 4.3 del *Commission Staff Working Document*, “Impact assessment reforming... *op. cit.*, pp. 21-22.

⁴⁹⁶ *Ibid.* apartado A.

⁴⁹⁷ *Ibid.* apartado B.

⁴⁹⁸ En su discurso en abril de 2006, el Jefe de la Unidad sobre derecho de autor de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión, subrayó algunos de los resultados que la Recomendación de

redacción de la Recomendación ya que la misma podría aplicarse a otros servicios en línea (vgr., los servicios de radiodifusión) relacionados con grabaciones musicales⁵⁰⁰ y además porque generaba el riesgo de que los titulares de derechos que se atuvieran a la Recomendación en lo relativo a sus derechos interactivos en línea retiraran también otros derechos (vgr. los relativos a la radiodifusión) a los gestores colectivos locales, restringiendo los repertorios⁵⁰¹.

La Resolución se pronunció firmemente por mantener el sistema de acuerdos de representación recíproca afirmando que el mismo permite a todos los usuarios comerciales e individuales, sin discriminación, tener un acceso equitativo al repertorio mundial, asegura una mejor protección para los titulares de derechos, garantiza una auténtica diversidad cultural y estimula una competencia leal en el mercado interior⁵⁰².

163. No obstante su general desacuerdo, el Parlamento expresó algunos puntos de coincidencia con la Recomendación. En especial, subrayó la necesidad de crear licencias pan-europeas que puedan ser otorgadas por cualquier gestor colectivo⁵⁰³. Consideró positivo el hecho de que los titulares puedan elegir un gestor colectivo de derechos, determinen los derechos en línea que confían a la citada gestión y su alcance territorial, así como el derecho de retirar sus derechos al gestor colectivo y transferirlos

la Comisión había generado: *“Three EU-wide licensing schemes have already been announced and a variety of rightholders are enthusiastic about the business opportunities offered by the online Recommendation. Many expect that, as predicted in the impact study, there will be three to four central online licensing platforms within a short period of time, all of them operating on an EU-wide basis. On January 23, 2006, EMI Music Publishing announced having entered into a Heads of Agreement with the MCPS-PRS Alliance (the UK Collection Society) and GEMA (the German Collection Society), with the aim of offering to license the rights in EMI MP’s Anglo-American songs under a single license across Europe for Mobile and On Line Digital uses. On January 20, 2006 the MCPS-PRS Alliance has formed a joint venture with the Spanish society (SGAE) that creates a platform for future joint EU-wide licensing of the Anglo-Hispanic repertoire (which includes all Latin American repertoire held by SGAE). Arvato mobile, a Bertelsmann company active in mobile content services has a pan-EU mobile license agreement with EMI Music Publishing. The license covers the use of EMI repertoire for mobile subscription services. Other major music publishers expect to announce their partner for EU-wide licensing for online music throughout 2006.”* Vid. LUEDER, T., “Working toward the next generation...*op. cit.*”, p. 18. Sobre el impacto práctico de la Recomendación, vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management ...*op. cit.*”, pp. 57-59.

⁴⁹⁹ Vid. apartado C de la Resolución del Parlamento Europeo (2005/737/CE).

⁵⁰⁰ *Ibid.* apartado D.

⁵⁰¹ *Ibid.* apartado E.

⁵⁰² *Ibid.* apartado O.

⁵⁰³ *Ibid.* apartado 6 *in fine*.

a otro gestor⁵⁰⁴. En este sentido sostuvo que estas facultades deben ir acompañadas de medidas adecuadas para proteger y fomentar la diversidad cultural, para ofrecer a los usuarios repertorios diversificados y generar una repartición directa y equitativa de las regalías de los autores⁵⁰⁵.

El Parlamento respaldó también la iniciativa de la Comisión sobre la necesidad de mejorar la gobernanza de algunos de los gestores colectivos de derechos, para lo cual opina que deben mejorarse las normas en materia de solidaridad, transparencia, no discriminación, representación justa y equilibrada de las diferentes categorías de titulares de derechos y reglas de responsabilidad y que deben ir acompañadas de mecanismos de control adecuados en los Estados miembros⁵⁰⁶. Coincidió con la Recomendación sobre la necesidad de establecer mecanismos equitativos y eficaces de resolución de conflictos en los Estados miembros para garantizar que los titulares de derechos y los usuarios tengan acceso a procedimientos de resolución de litigios, basados en criterios claros y relevantes⁵⁰⁷.

164. Por último, el Parlamento instó concretamente a la Comisión a especificar que su Recomendación era aplicable exclusivamente a las ventas en línea de grabaciones musicales y a que presentara cuanto antes, tras haber consultado exhaustivamente a las partes interesadas, una propuesta de Directiva marco flexible que el Parlamento y el Consejo habrían de adoptar en codecisión para regular la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines en materia de servicios musicales en línea transfronterizos, teniendo en cuenta la especificidad de la era digital y protegiendo la diversidad cultural europea, los pequeños participantes y los repertorios locales, sobre la base del principio de la igualdad de trato⁵⁰⁸. La futura Directiva no debe, en ningún caso, socavar la competitividad de las empresas creativas implicadas, la efectividad de los servicios proporcionados por los gestores colectivos de derechos, ni la competitividad de las empresas de usuarios, en particular los pequeños titulares de

⁵⁰⁴ *Ibid.* apartado 3.

⁵⁰⁵ *Ibid.* apartado M.

⁵⁰⁶ *Ibid.* apartado R.

⁵⁰⁷ *Ibid.* apartado S.

⁵⁰⁸ *Ibid.* apartados 1 y 2.

derechos y usuarios⁵⁰⁹.

165. En septiembre de 2008, ante la inactividad de la Comisión, el Parlamento emitió una nueva Resolución⁵¹⁰. El documento recuerda que el mercado europeo de la música *online* necesita un marco legislativo común que tenga en cuenta la especificidad de los servicios digitales y que proteja la diversidad cultural europea. Concretamente critica a la Comisión por ignorar las propuestas de los eurodiputados en este ámbito y pone de manifiesto que debido a su negativa a legislar --pese a distintas resoluciones del Parlamento-- y a la decisión de intentar reglamentar el sector a través de una Recomendación, se ha creado un clima de incertidumbre jurídica para los titulares de derechos y para los usuarios⁵¹¹. Por ello resulta indispensable un acto legislativo que garantice el principio de igualdad de trato entre todos los participantes en el mercado, además de proteger la diversidad cultural europea y los repertorios locales. La Resolución exige a la Comisión que presente una propuesta legislativa para regular el mercado transfronterizo de la música por Internet y solicita la garantía de participación efectiva del Parlamento, en su calidad de colegislador, en la iniciativa sobre los

⁵⁰⁹ Entre las directrices que la Directiva deberá seguir, se subraya: garantizar un elevado nivel de protección y la igualdad de trato para los titulares de derechos; estar basada en la solidaridad y en un equilibrio adecuado y equitativo entre los titulares de derechos en el marco de los gestores colectivos; hacer hincapié en la utilización del sistema alternativo de resolución de conflictos con el fin de ofrecer a todas las partes interesadas la posibilidad de evitar procedimientos legales largos y costosos; el establecimiento de normas mínimas en materia de estructuras organizativas, transparencia, representación, normas para la distribución de los derechos de autor, contabilidad y reparaciones legales; velar por una transparencia generalizada entre los gestores colectivos de derechos, en particular en lo que se refiere a los principios del cálculo de las tarifas, los costes de administración y la estructura de la oferta; permitir únicamente la competencia justa y controlada, sin restricciones territoriales; evitar que se ejerzan presiones a la baja sobre los niveles de los derechos garantizando que se conceden licencias a los usuarios sobre la base de la tarifa aplicable en el país en el que se consumirá la obra con derechos de autor (el denominado "país de destino") y contribuir al logro del adecuado nivel de royalties para los titulares de los mismos; preservar la función cultural y social de los gestores colectivos; proporcionar a los usuarios un elevado nivel de seguridad jurídica y preservar la disponibilidad del repertorio global mediante licencias disponibles a través de cualquier gestor colectivo de derechos dentro de la UE y de plataformas tecnológicas; fomentar la capacidad de los titulares de derechos para desarrollar una nueva generación de modelos colectivos de concesión de licencias de música dentro de la UE, sobre la base de acuerdos recíprocos y de la recaudación recíproca de royalties; garantizar la eficiencia y la coherencia del régimen de licencias y simplificar la extensión de este régimen a los acuerdos colectivos vigentes, con el fin de incluir la gestión en línea de los contenidos existentes; impedir la centralización excesiva de los poderes del mercado y de los repertorios; permitir a los usuarios la obtención de licencias paneuropeas a través de cualquier gestor colectivo de derechos que cubra el repertorio mundial. *Vid.* apartado 6 de la Resolución del Parlamento sobre la Recomendación de la Comisión...*op. cit.*

⁵¹⁰ Resolución del Parlamento Europeo [P6_TA(2008)0462].

⁵¹¹ *Ibid.* apartado 2.

contenidos creativos en línea⁵¹².

2. El escenario después de la Recomendación.

166. En la práctica, el impacto de la Recomendación de la Comisión no se hizo esperar. La gestión colectiva de derechos musicales para su explotación en Red ha comenzado a cambiar notablemente y se ha concentrado en pocas entidades de gestión. La posibilidad para los titulares de retirar algunos de sus derechos o de excluir algunos territorios de la administración de las entidades a las que los habían otorgado ha conducido al establecimiento de dos modelos: el “*publisher-oriented*” y el “*autor-oriented*”⁵¹³. Si bien la configuración exacta de estos modelos todavía no parece muy clara, lo cierto es que ya se pueden distinguir dos alianzas. Por una parte tres de los cuatro editores musicales más poderosos del mercado⁵¹⁴ han formado la Celas, una *joint venture* entre las entidades PRS-MCPS Alliance británica y la GEMA alemana, dedicada a la administración de derechos del repertorio anglo-americano de la EMI Publishing. Por la otra, el modelo *autor-oriented* que está dando sus primeros pasos, tiene como precursores a las entidades SIAE de Italia, la SACEM de Francia y la SGAE de España⁵¹⁵.

⁵¹² *Ibid.* apartados 4 y 6.

⁵¹³ Vid. ERCOLANI, S., “Dalla gestione collettiva alla....*op. cit.*, p. 258; DREXL, J., “Competition in the field....*op. cit.*, p. 259.

⁵¹⁴ En términos más precisos, los grupos editoriales que poseen la EMI Publishing: Universal Music, Sony-Bgg y Warner Chappel Music. Con lo cual, la EMI posee el 75% del repertorio anglo-americano. vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management ...*op. cit.*, p. 57.

⁵¹⁵ En su discurso en abril de 2006, el Jefe de la Unidad sobre derecho de autor de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión, subrayó algunos de los resultados que la implementación de la Recomendación de la Comisión había generado: “*Three EU-wide licensing schemes have already been announced and a variety of rightholders are enthusiastic about the business opportunities offered by the online Recommendation. Many expect that, as predicted in the impact study, there will be three to four central online licensing platforms within a short period of time, all of them operating on an EU-wide basis. On January 23, 2006, EMI Music Publishing announced having entered into a Heads of Agreement with the MCPS-PRS Alliance (the UK Collection Society) and GEMA (the German Collection Society), with the aim of offering to license the rights in EMI MP’s Anglo-American songs under a single license across Europe for Mobile and On Line Digital uses. On January 20, 2006 the MCPS-PRS Alliance has formed a joint venture with the Spanish society (SGAE) that creates a platform for future joint EU-wide licensing of the Anglo-Hispanic repertoire (which includes all Latin American repertoire held by SGAE). Arvato mobile, a Bertelsmann company active in mobile content services has a pan-EU mobile license agreement with EMI Music Publishing. The license covers the use of EMI repertoire for mobile subscription services. Other major music publishers expect to announce their partner for EU-wide licensing for online music throughout 2006.*” Vid. LUEDER, T., “Working toward the next generation...*op. cit.*, p. 18.

Ambos modelos, prevén la administración de derechos musicales en Internet a nivel europeo, sin embargo, ninguno de ellos está en posibilidades de ofrecer una licencia multi-territorial y multi-repertorio. En concreto, los editores musicales han optado por las licencias “pan-europeas” para las explotaciones en Internet y vía telefónica, dirigiéndose directamente a los usuarios más poderosos con quienes establecen una relación preferencial. Las entidades de gestión continentales, por su parte, están estudiando formas de gestión centralizada de sus repertorios nacionales a nivel europeo⁵¹⁶, de manera que la unión de ellas pueda resultar particularmente atractiva para algún poderoso usuario del mercado de música *online*. ¿Cuál ha sido el resultado de esta tendencia? Que los usuarios deben obtener pocas pero distintas licencias paneuropeas para los repertorios anglo-americanos, más un número todavía impreciso de licencias para los repertorios nacionales. El número de licencias efectivamente necesario dependerá de las alianzas que se establezcan en futuro⁵¹⁷.

167. En este escenario, los repertorios nacionales están condenados a ser distribuidos únicamente a nivel local con muy pocas si no es que nulas posibilidades de obtener ganancias por explotaciones en otros países europeos. La circulación transfronteriza de música en el mercado único se ha visto notablemente debilitada⁵¹⁸. Al parecer, las numerosas críticas hechas a la Recomendación no eran del todo erradas. En la práctica se está corroborando que el modelo propuesto por la Comisión está favoreciendo únicamente a los titulares más poderosos, a las entidades de gestión más grandes y consolidadas⁵¹⁹ y no ha satisfecho la necesidad de licencias globales paneuropeas. Estas circunstancias han sido puestas de manifiesto por las partes afectadas: “es conveniente recordar que Recomendación sobre la música en línea, del 18 de octubre de 2005, no ha solucionado el problema de la territorialidad de las licencias, ya que la misma, al no ser obligatoria, solo ha generado la concreción de algunos acuerdos parciales entre entidades de gestión, que permiten a las mismas conceder

⁵¹⁶ En enero de 2008 SIAE, SACEM y SGAE presentaron el proyecto Armonia, que prevé formas de licencias conjuntas para las utilizaciones *online* multinacionales.

⁵¹⁷ Vid. ERCOLANI, S., “Dalla gestione collettiva alla....*op. cit.*, p. 258; DREXL, J., “Competition in the field....*op. cit.*, pp. 258-259.

⁵¹⁸ Vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management...*op. cit.*, p. 58.

⁵¹⁹ “*These developments could mean that the administration of repertoire through reciprocal agreements between societies will be replaced by a system in which a limited number of societies will be able to act as a substitute for the international network of representation*”. vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management...*op. cit.*, p. 57.

licencias transfronterizas para algunos repertorios puntuales, pero no para el repertorio universal”⁵²⁰.

168. Probablemente esta circunstancia ha llevado a las autoridades de la UE a tomar medidas adicionales para contrarrestar los efectos negativos que la Recomendación ha comenzado a provocar en el mercado de la música en línea. En este sentido, en octubre de 2009 se celebró una Mesa Redonda sobre música en línea organizada por la misma Comisión a la que participaron la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), las compañías discográficas EMI y Universal, Nokia, las tiendas *Amazon* e *iTunes* y las entidades de gestión colectiva PRS y SACEM. Los participantes, después de reconocer que los actuales sistemas de otorgamiento de licencias son complejos y gravosos y no permiten que los usuarios obtengan los máximos beneficios de los servicios de música en Internet, se comprometieron a buscar nuevos y mejores mecanismos de licencias de música, que incluyen repertorios de distintas entidades de gestión para mejorar la oferta musical en la Red.

El resultado de la reunión ha sido la redacción de una declaración conjunta en la que los firmantes asumieron los siguientes compromisos: a) crear nuevas plataformas europeas de concesión de licencias, incluidos los repertorios de varias entidades de gestión colectiva. Dichas plataformas consolidarán el repertorio más amplio posible en sus catálogos y se basarán en la cooperación voluntaria entre los titulares de derechos; b) los gestores colectivos de los derechos se adherirán a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios que permitan a otras entidades expedir licencias multi-territoriales; c) constituir un marco común para la selección e intercambio de información sobre titularidad de derechos, lo cual facilitará a los usuarios comerciales identificar a los titulares de derechos pertinentes y garantizar los derechos necesarios⁵²¹. Se espera que estos principios básicos, que están abiertos a otros profesionales del

⁵²⁰ La Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (SER), respondiendo a las preguntas formuladas por la misma en el documento de fecha 03 de enero de 2008, sobre Contenidos Creativos En Línea en el Mercado Único, 29 de febrero de 2008. Disponible en: ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_2008/.../ser_es.pdf

⁵²¹ Además del acuerdo general, varios de los participantes en las negociaciones anunciaron compromisos individuales. Por ejemplo, Apple se mostró optimista y proyecta el desembarco de su tienda iTunes en más países europeos para el 2010, mientras que Amazon destacó que ya ofrece sus productos en los 27 Estados de la UE y EMI auguró progresos en las licencias digitales en Europa gracias a futuros acuerdos "no exclusivos" con la SGAE y la francesa SACEM.

sector, faciliten la manera de conceder las licencias para la utilización de música en línea y favorezcan del crecimiento del mercado en beneficio de los consumidores.

Al respecto cabe reflexionar sobre la conveniencia de que semejantes reuniones “correctivas” hubiesen sido organizadas con anterioridad a la asunción de una precipitada y poco acertada medida legislativa cuyo contenido favorece notoriamente a un reducido sector del mercado de la música.

G. La Audiencia Pública sobre la gobernabilidad de la gestión colectiva de los derechos de autor en la UE de abril de 2010.

169. En abril de 2010 la Comisión convocó a una Audiencia Pública sobre la gobernabilidad de la Gestión Colectiva⁵²². El objetivo era analizar la evolución y el estado actual de las relaciones entre los principales actores de este sector comercial. La Audiencia se desarrolló en tres paneles: el primero de ellos dedicado a las relaciones existentes entre las entidades de gestión y sus miembros; el segundo a las relaciones de las entidades de gestión entre sí y, por último, a las relaciones de las entidades de gestión y los usuarios comerciales. Durante la Audiencia los participantes tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes sobre la situación actual de la gestión colectiva en general y de los problemas específicos que afectan a cada uno de los sectores donde la administración colectiva está presente.

De la consulta destacan las intervenciones de ECSA (*European Composer & Songwriter Alliance*) y de SABAM por sus críticas a la Recomendación. En concreto, subrayaron el hecho de que, a pesar de que el objetivo del documento era proporcionar una solución a la falta de una licencia pan-europea para la explotación en Internet de los repertorios musicales, tal objetivo no ha sido alcanzado, desencadenando el efecto contrario: la concentración de los repertorios en idioma inglés en manos de dos o tres de los más poderosos gestores del sector y la consecuente fragmentación de los repertorios regionales y menos importantes desde el punto de vista comercial, obstaculizando el

⁵²² Las aportaciones de los participantes se pueden consultar en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/management_en.htm, visitado en febrero de 2011.

objetivo de fomentar la diversidad cultural de la UE.

ICMP (*International Confederation of Music Publishers*), en cierta medida, se manifestó favorable a la Recomendación pero reconoció, al igual que la mayoría de los participantes, que es necesaria una regulación jurídica que establezca los estándares europeos mínimos en materia de gestión colectiva. Los participantes coincidieron en los siguientes puntos: a) La importancia de fijar parámetros europeos uniformes para el establecimiento de tarifas⁵²³; b) La necesidad de un sistema de solución de controversias específico en materia de gestión colectiva que pueda resolver las diferencias entre los actores del sectores (titulares, usuarios y entidades de gestión)⁵²⁴; c) La inadecuación del Derecho de la Competencia como único regulador del sistema europeo de gestión colectiva⁵²⁵; d) La necesidad de mayor transparencia en la actuación de las entidades de gestión (fijación de tarifas, distribución de regalías, deducciones, gastos de administración)⁵²⁶; e) La posibilidad de que un futuro sistema de licencias pan-europeas pueda basarse en el sistema de gestión colectiva ampliada⁵²⁷ y; f) Que el sistema de contratos de representación recíproca, en particular el modelo *Simulcasting* -- aprobado en su momento por la Comisión-- es una alternativa válida y factible para resolver la carencia de una licencia pan-europea⁵²⁸.

La Audiencia era la ocasión para manifestar de manera más enfática las problemáticas concretas acarreadas por la Recomendación, sin embargo, algunos participantes se limitaron a hacer una mera descripción de la gestión colectiva en sus sectores sin pronunciarse críticamente sobre de las directrices que la Comisión ha sugerido hasta el momento⁵²⁹. Se lamenta particularmente que haya sido la EBU (*European Broadcasting Union*) el único participante que haya manifestado la importancia y la necesidad de que una futura intervención legislativa dicte las bases

⁵²³ Vid. Intervención de EUROCOPYA (*Association européen des sociétés de gestion collective de producteurs, cinématographique & audiovisuel*) y GEMA.

⁵²⁴ Vid. Intervenciones de MPAA (*Motion Picture Association of America*), EWC (*European Writers' Council*), EFJ (*European Federation of Journalists*), EDIMA (*European Digital Media Association*), EBU.

⁵²⁵ Así BEUC BEUC (*Bureau Europeen des Unions des Consommateurs*).

⁵²⁶ Vid. Intervenciones de MPAA, EFJ, PRS, EUROCOPYA, NOKIA, EDIMA, EBU, GEMA.

⁵²⁷ Vid. Intervenciones de CIAM (*Council of Authors and Composers of Music*), BEUC.

⁵²⁸ Así AEPO-ARTIS, EWC y IFPI.

⁵²⁹ Vid. Intervención de ADAMI (*Société pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes*), AISGE y SACEM.

sobre ley aplicable en materia de gestión colectiva.

H. La Comunicación de la Comisión sobre un mercado único de los derechos de propiedad intelectual estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa.

170. La Comisión volvió a dar noticias sobre la intervención legislativa en materia de gestión colectiva en mayo del 2011 por medio de su Comunicación sobre un mercado único de los derechos de propiedad intelectual estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa⁵³⁰.

Consciente de la carencia de un verdadero mercado único en materia de propiedad intelectual y de su importancia desde una perspectiva económica, comercial y cultural, se expresó la necesidad inminente de una normativa europea que establezca un oportuno marco instrumental para recompensar la creación e incentivar la inversión y la innovación en un entorno sin falseamiento de la competencia⁵³¹. Refiriéndose a la gestión colectiva en particular, la Comunicación reconoció que la creación de un marco europeo para la concesión de licencias de derechos de autor en línea estimularía considerablemente la oferta de bienes y servicios culturales protegidos en la UE. Por su parte, la tecnología moderna de concesión de licencias podría ayudar a ofrecer una gama más amplia de servicios en línea transfronterizos o, incluso, a crear servicios que estén disponibles en toda Europa. Por ese motivo, la Comisión anunció la inminente presentación de una propuesta para instaurar un marco legal orientado a la gestión colectiva de los derechos de autor que permitirá la concesión de licencias multiterritoriales y paneuropeas.

171. Sorprende gratamente que la Comunicación haya tomado en consideración

⁵³⁰ Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual_Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa COM (2011) 287 final.

⁵³¹ *Vid.* introducción COM (2011) 287 final.

nuevamente algunos aspectos de la gestión colectiva cuya regulación fue sugerida por el Parlamento desde el inicio del debate legislativo. En este sentido el documento sostiene que si bien, con vistas al desarrollo de un mercado digital de los bienes y servicios culturales, es particularmente importante poner énfasis en la gestión transfronteriza de los derechos de autor en el entorno en línea, también conviene prestar atención a las estructuras de gobernanza de otras formas de derechos de gestión colectiva. Se subraya la necesidad de que el nuevo marco establezca normas comunes en materia de gobernanza, transparencia y supervisión efectiva, incluido en lo que atañe a la gestión colectiva de los flujos de ingresos.

La Comunicación no olvida que una reglamentación adecuada debe tomar en cuenta los intereses de todas las partes involucradas y en esta línea establece que merced a unas normas más claras en materia de concesión de licencias de derechos de autor y distribución de los ingresos, todos los interesados disfrutarán en última instancia de condiciones más equitativas: los titulares de derechos, las entidades de gestión colectiva, los proveedores de servicios y los consumidores.

El documento toma consciencia de que las soluciones alcanzadas hasta el momento no han sido satisfactorias, por lo tanto reconoce que a fin de impulsar el desarrollo de nuevos servicios en línea que abarquen una mayor proporción del repertorio mundial y lleguen a una mayor proporción de consumidores europeos, el marco debe autorizar el establecimiento de «intermediarios de derechos» europeos que puedan conceder licencias sobre el repertorio musical mundial y gestionarlo a escala multiterritorial, garantizando al mismo tiempo el aumento de la diversidad cultural de Europa. Para ello, toma en consideración la posibilidad de implantar un régimen europeo vinculante de gestión de derechos que facilite la concesión de licencias transfronterizas y reconoce que tal objetivo requerirá un elevado nivel de solvencia técnica, infraestructura e integración en redes electrónicas. Por ello, considera conviene proporcionar los medios necesarios para garantizar que todos los operadores se atengan a un elevado nivel de servicio, tanto con respecto a los titulares de derechos como a los usuarios, y que no se falsee la competencia⁵³².

⁵³² Vid. *Ibid.* pp. 13-14.

I. Hacia la armonización legislativa sobre gestión colectiva.

172. Del escenario descrito se puede concluir una sola cosa: la gestión colectiva de los derechos de autor debe ser sometida en mayor o menor medida a una armonización legislativa. La necesidad de crear licencias transfronterizas de utilización de repertorios mundiales (en principio en el ámbito *online* y respecto de los servicios legales de música), el respeto de las identidades culturales y el establecimiento de principios de buen gobierno y transparencia en la entidades de gestión serán las cuestiones medulares de las cuales se encargará la futura Directiva solicitada por el Parlamento.

En relación a la primera cuestión, --la creación de licencias transfronterizas--, la Comisión justifica la exigencia de regulación argumentando que el mercado no ha sido capaz de crear estructuras efectivas para garantizar el otorgamiento de licencias ni la distribución de regalías con una dimensión transfronteriza⁵³³. La Comisión olvida que en la práctica existía un precedente con resultados satisfactorios --el Acuerdo IFPI Emisión simultánea⁵³⁴-- construido precisamente sobre la base de los tan cuestionados acuerdos de representación recíproca.

Los efectos de la futura normativa sobre la diversidad cultural europea deberán ser evaluados conforme al artículo 167 del TFUE. Sobre la necesidad de principios de buen gobierno y transparencia se puede señalar que, con miras a una futura liberalización del mercado de la gestión colectiva, las entidades administradoras deberán competir por atraer a los titulares de derechos que serán tratados en igualdad de condiciones independientemente de su nacionalidad o residencia. Esto solo será posible mediante la aplicación de mecanismos que fomenten la transparencia y el buen gobierno de las entidades de gestión. En general, la falta de criterios estándares respecto del funcionamiento de las entidades de gestión (en sus relaciones tanto con usuarios como con titulares) puede obstaculizar la libertad de circulación de mercancías y de

⁵³³ Vid. apartado 1.5.3 del *Commission Staff Working Document, "Study on a Community initiative....op. cit.*, p. 30.

⁵³⁴ Vid. Decisión de la Comisión asunto COMP/C2/38.014....*op. cit.*

servicios⁵³⁵.

La Comisión ha ya dado una pequeña muestra de la dirección que la futura regulación tendrá: una combinación de las opciones b) y c) propuestas en su Estudio sobre la futura iniciativa⁵³⁶, dotar de libertad absoluta a los titulares respecto de los derechos conferidos en gestión (libertad de elegir la entidad de gestión de su preferencia, determinar el alcance territorial de sus derechos conferidos, transferir los derechos conferidos de una entidad a otra), todo ello enmarcado por principios de transparencia y buen gobierno y con la finalidad última de que cualquier entidad de gestión pueda conferir las anheladas licencias multi-territoriales para la utilización de servicios musicales en línea. Por su parte, sobre la futura regulación, el Parlamento ha sugerido algunos matices específicos: mantener la red de acuerdos de representación recíproca y favorecer la diversidad cultural.

173. Sobre la forma que la futura regulación sobre la gestión colectiva asumirá, parece inminente la adopción de una Directiva⁵³⁷. Si bien en un principio la Comisión optó por una intervención de *soft law* (la Recomendación), el desacuerdo del Parlamento al respecto ha dejado claro que el próximo paso de la regulación de la gestión colectiva será un acto legislativo vinculante⁵³⁸.

El futuro marco regulatorio sobre la gestión colectiva deberá proporcionar las reglas mínimas sobre la manera en que las entidades de gestión colectiva deben fijar las tarifas, recaudar y distribuir las regalías y su funcionamiento en general, aspectos que hasta el momento habían sido objeto de regulación en los ámbitos nacionales. La imposición de estándares que concedan a los Estados miembros ciertos márgenes de

⁵³⁵ Por ejemplo, la arbitraria imposición de tarifas, provocaría que los usuarios comerciales se abstenerían de pagar las licencias, evitando futuras negociaciones. Por otra parte, si una entidad regula la transmisión de derechos y otra no, se crearía una discrepancia en el alcance de los derechos que cada entidad administra.

⁵³⁶ Vid. Commission Staff Working Document “Study on a Community initiative...*op. cit*”

⁵³⁷ Después de todo, la doctrina ha afirmado que “*the traditional instrument of the unification or harmonization of laws in the European Union has been and still is the directive*”. Vid. BASEDOW, J., “EC Regulations in European Private Law”, en *Private Law in the International Arena, From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification*, BASEDOW, J. (Ed.), Liber Amicorum Kurt Siehr, La Haya, 2000, pp. 17-32.

⁵³⁸ Sobre el sistema de actos y normas de la UE, vid. MANGAS MARTÍN, A., y LIÑÁN NOGUERAS, D. J., *Instituciones y Derecho de la Unión...op. cit.*, pp. 358-388.

actuación, parece la opción más conveniente dadas las significativas divergencias existentes entre las legislaciones nacionales, específicamente en materia de gestión colectiva⁵³⁹.

Hasta aquí parece claro que el objetivo de la Comisión es alcanzar la eficacia del Mercado Interior para la explotación de los derechos intelectuales fuera y en Internet y para ello debe valerse de una acción legislativa que aproxime las legislaciones nacionales sobre la materia de gestión colectiva.

174. Las autoridades de la UE sostienen que el hecho de que las entidades de gestión colectiva en Europa operen sobre la base de las legislaciones nacionales y respecto del territorio del Estado miembro en el que están establecidas, es un factor que ha determinado las disparidades que existen en el sector entre los Estados miembros y por lo tanto, dejar que la gestión colectiva siga siendo una materia regulada en los ámbitos nacionales, incrementaría esas diferencias. Por este motivo, la acción legislativa está justificada.

Sin embargo, esto no quiere decir que la futura Directiva se ocupará exhaustivamente de todos los aspectos sobre la materia. Se considera que, cuestiones como las relativas al control público de las entidades de gestión, estarán destinadas a ser reguladas por los Estados miembros,--aunque es muy probable que el legislador instruya a los Estados miembros sobre la adopción de determinadas medidas de supervisión o de buen gobierno o el establecimiento de mecanismos de solución de controversias--, ya que tales aspectos pueden ser satisfactoriamente regulados en los ámbitos nacionales⁵⁴⁰.

175. Por otro lado, cabe señalar que en el contexto de un futuro establecimiento

⁵³⁹ Vid. MATULIONYTÉ, R., “Cross-Border Collective Management....*op. cit.*”, p. 479.

⁵⁴⁰ Así lo estableció la propia Comisión: “*The proposal will focus on the management of collecting societies in order to set up a level playing field which will enhance the trust into collecting societies from rightholders and commercial users...the purpose is not to harmonise all the rules governing collecting societies but to impose obligations necessary to the smooth functioning of the Internal Market without prejudging the legal mechanisms to be used by Member States in order to implement them. A Directive seems the most appropriate way to reach that target*”. Vid. Commission Work Programme for 2005...*op. cit.*, p. 16.

de un marco normativo en el ámbito de la gestión colectiva, el legislador, no solo deberá tener en cuenta los objetivos relativos al funcionamiento del Mercado Común, sino que deberá considerar otras cuestiones relacionadas. Parece inevitable que las autoridades de la UE evalúen el impacto que la futura Directiva pueda tener sobre los aspectos esenciales relacionados con la gestión colectiva, como la naturaleza misma de los derechos intelectuales involucrados o el rol social y cultural que las entidades de gestión desempeñan en sus países.

Sobre la responsabilidad de las entidades de gestión en los ámbitos sociales y culturales de sus territorios se estima que en la futura Directiva el legislador deberá tomar seriamente en consideración el rol que la gestión colectiva desempeña como factor influyente del crecimiento y desarrollo de la diversidad cultural y lingüística en la UE. Lo anterior, en cumplimiento de la obligación establecida en el TFUE en el sentido que la Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común⁵⁴¹.

De acuerdo con el Derecho de la UE, los actos legislativos deben respetar las disposiciones nacionales así como el ordenamiento y el funcionamiento de los regímenes jurídicos de los Estados miembros. Sin embargo, dado que las legislaciones nacionales sobre gestión colectiva varían de un Estado miembro a otro por razones legales, históricas, económicas o culturales, este objetivo será particularmente difícil de observar⁵⁴². Por ejemplo, en gran parte de los Estados miembros se establece que parte de las cantidades recaudadas por las entidades de gestión sean destinadas a fines sociales y culturales⁵⁴³. No obstante, en países como el Reino Unido, esta previsión no existe. En este contexto, cabe preguntarse ¿en qué medida el legislador comunitario optará por intervenir sobre este tipo de disposiciones? En virtud de la obligación de las

⁵⁴¹ *Vid.* art. 167 TFUE.

⁵⁴² *Vid.* GUIBAULT, L., y VAN GOMPEL, S., “Collective Management....*op. cit.*”, p. 146; KEA, European Affairs, “The Collective Management...*op. cit.*”, p. 24.

⁵⁴³ De acuerdo con el estudio sobre la gestión colectiva hecho por la KEA, así lo prevén las legislaciones de Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Eslovaquia y España, mientras que en las entidades de gestión colectiva del resto de los Estados miembros, un apoyo similar viene dado sobre una base voluntaria, con excepción de Chipre. *Vid.* KEA, European Affairs, “The Collective Management...*op. cit.*”, p. 24.

instituciones de la UE de contribuir al florecimiento cultural de los países, es predecible que disposiciones como ésta sean respetadas⁵⁴⁴ ya que la UE no está legitimada para actuar directamente sobre cuestiones relativas a políticas culturales y sociales de las entidades de gestión⁵⁴⁵.

176. La gestión colectiva es un importante pilar de los derechos de autor que había sido marginado de la regulación comunitaria hasta hace poco años⁵⁴⁶. A pesar de la opinión mayoritaria de las partes involucradas en la gestión colectiva en el sentido que “el sistema ideal es el que ya existe, pero debe ser transparente”⁵⁴⁷, en estos momentos la cuestión se encuentra al centro de un agitado debate legislativo para reformarlo. Llama particularmente la atención el hecho de que en un primer momento --tanto la Resolución del Parlamento como la Comunicación de la Comisión-- las acciones legislativas coincidieron claramente sobre la necesidad de una armonización legislativa en materia de gestión colectiva fuera y en Internet por los obstáculos⁵⁴⁸ que en los últimos años han mermado el comercio transfronterizo de los bienes culturales relacionados con la gestión colectiva. Sin embargo, como se ha podido constatar, después del fracaso del primer intento por regular la materia por medio de una intervención de *soft law* (la Recomendación de la Comisión), las últimas acciones de las instituciones europeas han anunciado una futura armonización legislativa sobre gestión colectiva limitada al ámbito de los servicios de música en línea y por medio de la adopción de un instrumento legislativo vinculante: una Directiva marco.

El reto para el legislador no es fácil, la manifiesta oposición de las partes implicadas contra cambios radicales en sus históricos sistemas de gestión colectiva, las marcadas diferencias estructurales, jurídicas y culturales que presentan las entidades de

⁵⁴⁴ Vid. TUMA, P., “Pitfalls and Challenges of the EC Directive.....*op. cit.*”, p. 225.

⁵⁴⁵ En virtud del artículo 167.5 del TFUE, según el cual, para contribuir a la consecución de los objetivos de contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, el Consejo adoptará por unanimidad, previa consulta al Comité de las Regiones, medidas de fomento, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros; y por unanimidad, a propuesta de la Comisión, recomendaciones.

⁵⁴⁶ Vid. TUMA, P., “Pitfalls and Challenges of the EC Directive.....*op. cit.*”, p. 220.

⁵⁴⁷ Vid. RUIJSENSAARS, H., en el Panel: Sociedades de autor y la construcción de un nuevo modelo!, Primera Cumbre del Derecho de Autor de la CISAC, Bruselas 30 y 31 de mayo de 2007, documento SUM07-0735, disponible en www.cisac.org, visto en febrero de 2011.

⁵⁴⁸ Las nuevas tecnologías y las normas de competencia comunitarias principalmente.

gestión en la UE⁵⁴⁹ y el enfrentamiento que las mismas instituciones han tenido durante el trayecto legislativo son factores que hacen pensar a una ardua tarea legislativa y de conciliación. Con miras a la futura intervención normativa, el legislador deberá evaluar cuidadosamente los objetivos de la próxima Directiva, respetando la naturaleza territorial de los derechos intelectuales en juego y de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que delimitan su poder legislativo⁵⁵⁰.

Una buena legislación deberá tomar en consideración los intereses de todas las partes involucradas, esto incluye por supuesto a las entidades de gestión, los titulares de derechos, usuarios comerciales, pero también a todas aquellas personas aficionadas a las bellas artes o que desarrollan actividades no profesionales relacionadas con el folklore y la cultura. Estos aspectos, en mayor o en menor medida, tienen un peso en el ámbito de la gestión colectiva y en el desarrollo cultural de los Estados miembros y, por lo tanto, deben ser ponderados en el desarrollo de la futura Directiva⁵⁵¹.

Dada la esencia solidaria de la gestión colectiva, sería deseable (aunque utópica) la adopción de un instrumento legislativo que además reflejara y verdaderamente satisficiera las necesidades de todas las partes involucradas y no solo se limitara a mirar los intereses económicos en juego⁵⁵². Todas las garantías de no discriminación, transparencia y buen gobierno serán bien vistas en la futura Directiva, siempre y cuando estén en sintonía con el principio de eficacia de la gestión colectiva. En esta línea, medidas como la participación de los titulares de derechos en la toma de decisiones de las entidades de gestión, o la posibilidad de tengan acceso a archivos y documentación relacionados con la recaudación y distribución, y al contenido de los acuerdos de representación recíproca, serían positivas⁵⁵³.

Sería igualmente gratificante que la futura Directiva no obviara aspectos de

⁵⁴⁹ Sobre las diferencias de los sistemas de gestión colectiva en Europa, *Vid. DELOITTE y TOUCHE, ITEC Group, Etude sur la gestion collective.....op. cit.*

⁵⁵⁰ *Vid. TUMA, P., "Pitfalls and Challenges of the EC Directive.....op. cit., p. 229.*

⁵⁵¹ *Vid. FLINT, D., "Collecting but not Delivering.....op. cit. p. 48.*

⁵⁵² Algunos autores señalan: "*where the Commission has failed to take account of the views of all concerned in the past, the legislative process has shown itself to be prone to deadlock, as happened in relation to the proposal for a Biotechnology Directive.*" *Vid. BENTLY, L. y BURRELL, R., "Copyright and the Information..... op. cit., p. 1205*

⁵⁵³ *Vid. TUMA, P., "Pitfalls and Challenges of the EC Directiveop. cit., p. 225.*

fundamental importancia en la gestión colectiva como la regulación de la utilización y el alcance que los sistemas DRM pueden tener en sus funciones, la relativa estandarización de la información de obras para la gestión de derechos en línea; y el fomento de una verdadera cooperación entre entidades de gestión por medio de la eliminación de cláusulas en los acuerdos de representación recíproca que prevén la no devolución de regalías al país de origen de la obra (los llamados “acuerdos de categoría B”)⁵⁵⁴.

177. De lo anterior resulta claro que la mejora del sistema de gestión colectiva europeo requiere una intervención legislativa que, además de resolver el importante problema de las licencias de los servicios musicales en la Red, se extienda a otros aspectos que obstaculizan el crecimiento de este mercado cultural y que, como se verá más adelante⁵⁵⁵, son fuente propicia para el surgimiento de conflictos internacionales. Por el momento, se espera que la futura propuesta legislativa que pretende eliminar el problema de la territorialidad de las licencias tome en cuenta los intereses de todos los actores involucrados en el sistema y asegure una administración colectiva eficiente de los derechos musicales en el entorno digital.

⁵⁵⁴ Y que en un principio habían sido objeto de estudio por parte de las instituciones de la UE, *vid.* Resolución del Parlamento (2002/2274(INI)).

⁵⁵⁵ *Vid.* apartado III del Capítulo IV.

CAPÍTULO SEGUNDO. Las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor.

1. En el primer capítulo se ha establecido que el funcionamiento de un sistema de gestión colectiva descansa sobre la base de una estructura compleja y bien organizada en la que la mayoría de sus elementos están “colectivizados” y cuyos objetivos, que van más allá del mero cumplimiento de las tareas de la administración de derechos, se logran gracias a los organismos o *entidades* de gestión colectiva. La gestión colectiva de derechos intelectuales existe, y se ha desarrollado en mayor o menor medida en gran parte del mundo, bajo modalidades diferentes, tanto en lo que concierne a los derechos administrados, a la forma jurídica y al número de entidades que en cada país la llevan a cabo. La realidad de la gestión colectiva ofrece un vasto repertorio de peculiaridades locales que dependen de las legislaciones nacionales, sus circunstancias políticas, económicas y sociales, de sus tradiciones y de sus costumbres, así como del grado de desarrollo alcanzado en cada país por las entidades de gestión y de las actividades que comprende¹. Dada esta diversidad corresponde a continuación detenerse en el estudio de estas entidades de gestión colectiva como personas jurídicas, analizando sus rasgos jurídico-estructurales, sus funciones y los organismos internacionales que las agrupan. El estudio se desarrollará desde la perspectiva de la UE con especial atención al Derecho español sin olvidar las oportunas alusiones al Derecho Comparado europeo.

I. LA NATURALEZA *SUI GENERIS* DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA: ASOCIACIONES O SOCIEDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS.

2. Al inicio del agitado debate sobre la gestión colectiva desarrollado en el seno de la UE, (refiriéndose a la naturaleza de las entidades de gestión colectiva), la Comisión afirmó: “existen condiciones diversas y modelos variados para crear una sociedad de gestión colectiva...en relación con su estatuto, las sociedades de gestión colectiva pueden ser entidades empresariales, benéficas, con o sin ánimo de lucro...sin

¹ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor... op. cit.*, p. 416.

embargo, la eficacia de una sociedad de gestión colectiva no depende de su forma jurídica, una sociedad de gestión colectiva puede estar debidamente constituida en la forma que elija o como lo exija el Derecho nacional, siempre que se ajuste a la legislación nacional pertinente y que el Derecho nacional respectivo no presente efectos discriminatorios...sin embargo, dado que las sociedades de gestión colectiva en su papel de administradoras de los titulares detentan responsabilidades concretas debido a las funciones económicas, culturales y sociales que cumplen, *la creación de una sociedad de gestión colectiva debería estar sujeta a condiciones similares en todos los Estados miembros*”². No obstante, en el transcurso del proceso para dotar a la gestión colectiva de un marco regulatorio, la cuestión relativa a la creación de las entidades de gestión y su estatuto jurídico fue marginada del proceso legislativo europeo. De tal manera que el debate sobre la gestión colectiva se ha desviado hacia la compatibilidad de algunos de sus aspectos (como los acuerdos de representación recíproca) con las normas de competencia económica y, principalmente, a su adaptación al entorno en línea, dejando a un lado importantes cuestiones que en el pasado habían sido objeto de cuestionamientos por parte de las instituciones europeas, en particular, algunos aspectos relacionados con sus funciones económicas *vgr.* la fijación unilateral de tarifas y su equidad.

3. La terminología empleada por la doctrina internacional y la legislación de la UE para aludir a los organismos de gestión colectiva es tan heterogénea como controvertida. En Latinoamérica se ha optado por llamarles sociedades o asociaciones de gestión³; en el Derecho anglosajón estas entidades son conocidas como *copyright collecting societies*⁴; la doctrina italiana y francesa coinciden en denominarlas sociedades de gestión colectiva (*società di gestione collettiva* y *sociétés de gestion collective*, respectivamente)⁵. Por su parte, el legislador de la UE aún sin adoptar un

² Vid. apartado 3.5.1 (COM(2004)) 261 final.

³ Vid. PACHÓN MUÑOZ, M., *Manual de derechos de autor*, Temis, Bogotá, 1988; LOREDO, Hill, A., *El nuevo derecho autor...op. cit.*; LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...op. cit.*; SCHUSTER VERGARA, S., “Gestión colectiva en América Latina...op. cit.”, pp. 43-79.

⁴ Vid. GERVAIS, D., *Collective Management of Copyright...op. cit.*; TUMA, P., “Pitfalls and Challenges of the EC Directive...op. cit.”; COHEN JEHOAM, H., “The Future...op. cit.”; KRETSCHMER, M., “The Failure...op. cit.”.

⁵ Por la doctrina francesa *vid.* FLORENSON, P. “La gestion du droit d’auteur et des droits voisins en Europe”, *RIDA*, núm. 196, 2003, pp. 3-125; por la doctrina italiana *vid.* SPADA, P. *et al.*, *Gestione collettiva dell’offerta...op. cit.*; AMENDOLA, A., “Le società di gestione dei diritti d’autore nella

criterio uniforme, en ocasiones las ha denominado entidades⁶, otras veces se ha referido a ellas como organismos⁷ y otras como sociedades de gestión⁸. La conclusión evidente es que, a escala europea, no existe un criterio uniforme para aludir a estos organismos colectivos.

4. Históricamente, la gestión colectiva de derechos de autor nació y se ha desarrollado a través de formas legales diversas, favoreciendo principalmente las entidades de naturaleza privada (asociaciones, corporaciones, sociedades civiles, etc.) sin ánimo de lucro que fueron creadas por iniciativa de los propios titulares derechos intelectuales para reforzar sus rudimentarios métodos de recaudación de regalías. Por lo general, las entidades de gestión de naturaleza privada tienen personalidad jurídica propia y su establecimiento está sujeto al régimen jurídico nacional del país en el que están establecidas en materia asociaciones, sociedades o corporaciones, según sea el caso⁹.

En sus orígenes, la injerencia estatal sobre estos sistemas era mínima, limitándose a establecer algunas disposiciones generales aplicables a todos los organismos de este tipo¹⁰. En la actualidad, pesar de su naturaleza privada, el funcionamiento y las actividades de las entidades de gestión están sometidos, en mayor o menor medida, a cierta influencia estatal. Ésta puede estar referida al otorgamiento de la autorización para poder ejercer sus funciones, al control administrativo del Estado sobre sus actividades, a la supervisión de las tarifas y/o a la instauración de procedimiento para la resolución de controversias. El grado de injerencia estatal en las entidades de gestión colectiva en los Estados miembros es muy variable¹¹.

previsione di direttiva europea. Prime riflessioni”, en *Il Diritto di Autore*, año LXXV, núm. 4, octubre-diciembre, 2004, pp. 465-480.

⁶ Vid. art. 9.1 *in fine* de la Directiva 93/83/CE sobre radiodifusión vía satélite y distribución por cable.

⁷ Vid. art. 4.1 c) de la Directiva 2004/48/CE sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

⁸ Vid. el apartado 17 del preámbulo de la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información; Resolución del Parlamento (2002/2274(INI)) y la Comunicación (COM(2004)) 261 final.

⁹ Vid. KARNELL, G., “Collective Administration....*op. cit.*”, p. 18.

¹⁰ Este tipo de entidades existe todavía en algunos países, entre los que destaca Bélgica.

¹¹ Vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management*op. cit.*”, pp. 73 y ss.; DELOITTE y TOUCHE, ITEC Group, *Etude sur la gestion collective....op. cit.*, p. 73 y ss.

5. La mayoría de las legislaciones nacionales de la UE, determinan el estatuto legal que sus entidades de gestión deben adoptar. Sin embargo, no hay uniformidad en los ordenamientos jurídicos europeos a propósito del tipo asociativo de las entidades de gestión¹². Así por ejemplo, en Austria, Hungría, Portugal y Eslovenia, las legislaciones nacionales especifican que los organismos de gestión colectiva no deben tener ánimo de lucro; en la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia, la ley establece que las entidades de gestión colectiva deben constituirse como asociaciones. Por su parte, los ordenamientos nacionales de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia e Irlanda, Malta, Países Bajos y Reino Unido, no prohíben que las entidades de gestión persigan fines lucrativos, por lo cual su constitución puede adoptar una gama más amplia de formas jurídicas¹³.

En el Derecho francés, desde 1985 es obligatoria la adopción de la forma de sociedad civil¹⁴ (o sea sociedades no comerciales) cuyos socios pueden ser solamente autores, artistas intérpretes, productores de fonogramas o de videogramas, editores, o sus derechohabientes¹⁵. De acuerdo con la doctrina francesa, el hecho de afirmar que estos organismos son de carácter “civil”, tiene consecuencias sobre la protección de los derechohabientes en cuestiones relativas a la naturaleza de los contratos que pueden concluir, la competencia de los tribunales de Derecho común (y no de los mercantiles), la fiscalidad distinta a la de los comerciantes y los lazos entre los socios y la entidad¹⁶.

¹² Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1793.

¹³ En el caso de Chipre y Alemania, sus legislaciones nacionales no especifican la forma legal que deben adoptar de las entidades de gestión ni lo relativo al ánimo de lucro. Vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management of Rights in Europe...op. cit.”, p. 71. Sobre el régimen jurídico de las entidades de gestión en Europa, vid. DELOITTE y TOUCHE, “Etude sur la gestion collective des droits d’auteurs dans l’Union Européenne”. Este estudio fue solicitado por la Comisión Europea y se encuentra disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd1998b53000e79_fr.pdf, visitado en febrero de 2006.

¹⁴ Excepto la *Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Musiciens Interprètes et Exécuteurs* (SPEDIDAM) y la *Association de Défense des Artistes Graphiques et Plastiques* (ADAGP) que estaban constituidas como asociación al amparo de la Ley de 1 de julio de 1901, todas las restantes eran ya antes de 1985 sociedades civiles. Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1793.

¹⁵ Tal exigencia estaba prevista en el artículo 38 apartado primero de la Ley núm. 85-660, de 3 de julio de 1985, misma que ha sido mantenida en el artículo L 321-1 del *Code della propriété intellectuelle*: “Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles”.

¹⁶ Vid. FLORENSON, P., “La gestion du droit d’auteur...op. cit.”, p. 34; PIASKOWSKI, N., “Collective Management in France...op. cit.”, p. 166.

En el caso de Alemania, la *Urheberrechtswahrnehmungsgesetz*, no precisa la forma jurídica que deben adoptar las entidades de gestión, dándoles libertad absoluta para elegir el estatuto jurídico que deseen. En la práctica, las entidades de gestión más importantes en cuanto a la percepción de derechos se han constituido como asociaciones económicas con capacidad jurídica mientras que otras, menos potentes desde el punto de vista económico y de creación más reciente, han optado por la forma de sociedad de responsabilidad limitada¹⁷.

Un caso excepcional es el de Italia, en donde la gestión colectiva de los derechos intelectuales ha estado en manos de un ente público de base asociativa¹⁸: la *Società Italiana degli Autori ed Editori* (SIAE). La doctrina¹⁹ y la jurisprudencia italiana²⁰, habían calificado anticipadamente a la SIAE como “ente público económico” pero fue hasta enero de 2008 que le fue reconocida legislativamente tal naturaleza jurídica²¹. La calificación de “público” se le atribuye a la SIAE ya que, a pesar de llevar a cabo una actividad en interés de los titulares de derechos de autor, la función de tutela de la propiedad intelectual que lleva a cabo es considerada patrimonio común del país. Su calificación como ente económico le es atribuida en cuanto que ejerce, con funciones lucrativas, una actividad de gestión retribuida en el campo de la intermediación de servicios de control de la representación, ejecución, actuación, radiodifusión, reproducción mecánica y cinematográfica, y de recaudación y repartición de beneficios entre los interesados²². El reconocimiento oficial de la SIAE como ente económico es importante pues la equipara a los organismos de base empresarial regulados por el Derecho civil italiano, dotándola de mayor libertad para competir con entidades

¹⁷ Así lo apuntan CÁMARA ÁGUILA, M.P., “El ánimo de lucro en las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”, *pe.i.*, núm. 9, 2001, pp. 15-16 y MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1793.

¹⁸ Este estatuto le fue atribuido por el art. 7 del Decreto Legislativo 419 de 29 de octubre de 1999 y en este sentido, sus actividades con excepción de las funciones públicas atribuidas expresamente por la ley, estarán reguladas por las normas de derecho privado.

¹⁹ Vid. FABIANI, M., *I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: arti figurative, cinema, editoria, informatica, musica, radio e televisione, teatro*, Milán, Giuffrè, 2001, pp. 311-312; ROLLINI, B., “Il futuro delle società europee di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi”, 13 de julio 2004, en <http://www.ildirittodautore.it>, visitado en abril de 2007; LIBERTINI, M., “Gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza...op. cit., pp. 113-114.

²⁰ Vid. Sentencia núm. 2431/97 de la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Unite Civile, de 19 de marzo de 1997, en *Il Diritto di Autore*, año LXVIII, núm. 4, 1994, pp. 202-209.

²¹ Mediante la Ley núm. 2 de 9 de enero de 2008.

²² Vid. Sentencia núm. 2431/97 de la Corte Suprema di Cassazione...*op. cit.*, p. 207.

semejantes en el extranjero y transfiriendo las controversias de la jurisdicción administrativa a la común²³.

En sintonía con los países de la UE, en Suiza las entidades de gestión se han constituido como empresas del sector privado. Tratándose de entidades que se encargan del sector de la gestión colectiva obligatoria, éstas deben estar acreditadas por el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual y sus actividades se sujetan a la autorización y supervisión de este organismo y a la de una comisión arbitral federal²⁴.

6. La indefinición en la que se mueve el legislador español es similar a la que existe en el ordenamiento alemán, aunque con una diferencia de singular relieve ya que el artículo 147 de la LPI ordena que “no podrán tener ánimo de lucro”. En este sentido, infinitos han sido los debates doctrinales que han tenido como objeto esclarecer la naturaleza jurídica de las entidades de gestión españolas sin llegar a conclusiones definitivas. Las formas jurídicas en las que las entidades de gestión han sido encuadradas son varias. Hay quienes sostienen que su naturaleza jurídica es compatible con la de las cooperativas, ya que esta forma deja las puertas abiertas a nuevos beneficiarios o miembros, excluye el ánimo de lucro, limitándose a la distribución de los excedentes en proporción a los servicios de gestión utilizados por los miembros y tiene carácter de instrumento de promoción social de los titulares de derechos²⁵. En contraste, algunos autores afirman sin titubeos que la base jurídica que más se adapta a las entidades de gestión es la asociativa precisamente por la prohibición de ánimo de lucro²⁶. Otras corrientes de opinión, argumentan que las entidades de gestión bien pueden adoptar válidamente la forma jurídica de sociedad mercantil, pues el elemento del ánimo de lucro que caracteriza estas últimas tiene un carácter meramente adjetivo en

²³ Otra importante aportación de la Ley núm. 2 de 9 de enero de 2008, es su artículo 1 *bis* mediante el cual establece la publicación libre y gratuita en Internet de imágenes y música de baja resolución con fines didácticos o científicos sin fines de lucro.

²⁴ Vid. RAPIN, Ch., “Droits d’auteur et droit de la concurrence...*op. cit.*, p. 5

²⁵ Vid. PAZ CANALEJO, N., “La naturaleza jurídica de las entidades de gestión colectiva previstas en el proyecto de ley de propiedad intelectual”, *La Ley*, núm. 2, 1987, pp. 920-921.

²⁶ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) *et al.*, *Manual de propiedad intelectual...op. cit.*, p. 243; BAYLOS CORROZA, H. *Tratado... op. cit.*, p. 672; MONTERO AROCA, J., “Las entidades de gestión y su legitimación colectiva”, en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional privado)*, FERNÁNDEZ MASIÁ, E. *et al.*, Granada, Comares, 1998, p. 83.

la configuración de las mismas²⁷. Finalmente, se ha sostenido que su naturaleza jurídica puede ser encuadrada en cualquier forma jurídica preexistente siempre y cuando se combine la normativa estándar de esas formas jurídicas con las especialidades que establece la LPI²⁸.

Como se ha apuntado, el ordenamiento español no ha contribuido al esclarecimiento del estatuto jurídico de las entidades de gestión. El legislador se abstuvo de calificar de modo directo, suficiente e inequívoco a los organismos colectivos de gestión²⁹. Así, al referirse a los organismos que llevan a cabo la gestión colectiva, el legislador optó por utilizar un término general y que poco define la naturaleza de una persona jurídica³⁰: “Las *entidades* legalmente constituidas que pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio de Cultura, que habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Estas entidades no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este Título se establecen”³¹. Es probable que la inconstante terminología empleada a través de los artículos de la LPI haya favorecido el debate que gira en torno a su naturaleza jurídica³².

7. Con este telón de fondo, el requisito que establece la ley española en el sentido de que las entidades de gestión colectiva no tengan ánimo de lucro puede ser la clave para desentrañar su naturaleza jurídica. En su estudio sobre el ánimo de lucro en las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, Cámara Aguilar distingue el ánimo de lucro objetivo y el subjetivo. El primero de ellos lo define como la finalidad de obtener una ganancia mientras que el segundo lo conceptualiza como la

²⁷ Vid. CÁMARA ÁGUILA, M.P., “El ánimo de lucro en las entidades de gestión...*op. cit.*”, p. 20.

²⁸ Vid. BENITEZ DE LUGO, F., “Entidades de gestión de la propiedad intelectual”, *RDP*, núm. 72, 1988, pp. 781-785; BAYLOS CORROZA, H. *Tratado... op. cit.*, p. 672

²⁹ Vid. PAZ CANALEJO, N., “La naturaleza jurídica de las entidades de gestión...*op. cit.*”, p. 914.

³⁰ Vid. MONTERO AROCA, J., “Las entidades.... *op. cit.*”, p. 82.

³¹ Vid. art. 147 de la LPI.

³² Vgr. el art. 155 de la LPI dispone: “las entidades de gestión deberán, directamente o por medio de otras entidades, promover actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus *socios*...”

finalidad de repartir la ganancia entre los miembros de la entidad³³. A esta última concepción de ánimo de lucro se adapta perfectamente el concepto de sociedad civil del Código Civil español: “La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias”³⁴. En virtud de esta consideración, una entidad sin ánimo de lucro puede realizar una actividad económica o empresarial de la que pueden derivarse beneficios económicos. La ausencia de ánimo de lucro no está reñida con el carácter económico de la actividad que se desarrolla. Sobre esta base, una amplia interpretación del artículo 147 de la LPI permite afirmar que el establecimiento de las entidades de gestión como sociedades civiles, no es incompatible con la prohibición del ánimo de lucro.

Al respecto es interesante mencionar el punto de vista de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en su Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de diciembre de 2009 ya que, a su juicio, las entidades de gestión ejercen “una actividad típicamente empresarial” por lo que sostiene que no debería excluirse “la utilización de formas societarias mercantiles, en principio más adecuadas que la asociación para el desarrollo de actividades típicamente económico-empresariales”. En otras palabras, la CNC ha recomendado que se elimine la obligación de que las entidades de gestión carezcan de ánimo de lucro, disponiendo de forma expresa que se puedan constituir bajo cualquiera de las formas jurídicas admitidas en Derecho”³⁵.

8. Otra posible alternativa es que las entidades de gestión puedan constituirse como agrupaciones de interés económico en la medida en que la finalidad de la agrupación es facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios sin tener ánimo de lucro para sí misma³⁶. El carácter auxiliar de la agrupación de interés económico, (su objeto se limita a una actividad económica auxiliar de la que

³³ Vid. CÁMARA ÁGUILA, M.P., “El ánimo de lucro en las entidades de gestión...*op. cit.*, pp. 12-14

³⁴ Vid. art. 1665 del Código Civil español.

³⁵ Vid. Comisión Nacional de Competencia, Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, diciembre de 2009, p. 81.

³⁶ Vid. art. 2 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1991). Esta ley fue elaborada en ejecución a las previsiones del Reglamento (CEE) núm. 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés económico (AEIE) (DO núm. L 199 de 31 de julio de 1985).

desarrollan sus miembros)³⁷ es compatible con la actividad intermediadora de las entidades de gestión pues se trata de un instrumento de los socios agrupados, con toda la amplitud necesaria para la consecución de sus fines (en este caso, la protección de los derechos de propiedad intelectual). Las agrupaciones de interés económico constituyen una nueva figura asociativa creada con el fin de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros en la perspectiva de la integración europea³⁸.

9. A pesar de las opiniones contrapuestas y la poca claridad de la LPI, en la práctica, la mayoría de las entidades de gestión españolas se han constituido como asociaciones³⁹, forma jurídica compatible con su perfil de tutoras de los derechos intelectuales y con las finalidades no económicas que también llevan a cabo (actividades sociales y culturales). Corroborando dicha práctica el Tribunal Constitucional (TC) en su Sentencia 196/1997, de 13 de noviembre, las consideró asociaciones de configuración legal.

En atención a dicha naturaleza, las entidades de gestión colectiva están sometidas a un doble régimen jurídico: en cuanto organismos de gestión de derechos intelectuales se rigen por la LPI y en lo que respecta a su naturaleza asociativa se rigen por la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociación⁴⁰.

No obstante su constitución como asociaciones, la terminología empleada en la práctica para hacer referencia a los organismos que gestionan los derechos intelectuales sigue siendo variada. Prueba de ello es que las mismas entidades han llegado a autodenominarse “sociedades”, *vgr.* la SGAE, la AIE, la Artistas Intérpretes, Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE). En este sentido, valdría la pena reflexionar si tales denominaciones no contravienen lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Orgánica

³⁷ *Ibid.* art. 3.1.

³⁸ *Ibid.* apartado I del Preámbulo.

³⁹ Así lo establecen los estatutos de la SGAE, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la Sociedad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), la Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas intérpretes, Sociedad de gestión (AISGE).

⁴⁰ *Vid.* *vgr.* el artículo 3º de los estatutos de la SGAE y el artículo 1 de los estatutos de la VEGAP.

1/2002 reguladora del Derecho de Asociación⁴¹, el cual textualmente dice: “la denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o naturaleza de la misma, en especial, mediante la adopción de palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y similares propios de personas jurídicas diferentes, sean o no de naturaleza asociativa.”

10. Una vez corroborado el hecho de que las entidades de gestión españolas se han constituido sobre una base jurídica asociativa, vale la pena hacer notar que no se trata de una categoría de asociaciones del todo común. Principalmente porque el establecimiento de las entidades de gestión colectiva está supeditado a la obtención de una autorización del Ministerio de Cultura que “sólo se concederá si...de los datos aportados y de la información practicada se desprenda que la entidad solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos cuya gestión le va a ser encomendada en todo el territorio nacional...”⁴². Dicha exigencia pone de manifiesto la intención del legislador español de ejercer un control público sobre esta actividad, cuestión que a luz de las futuras iniciativas legislativas comunitarias, podría ser replanteada de manera más rigurosa⁴³.

Cabe subrayar también que las entidades de gestión colectiva solo pueden tener, única y exclusivamente, un objeto en particular: la gestión o administración de derechos de propiedad intelectual. A este efecto, una entidad autorizada tiene la obligación de especificar el tipo de derechos administrados en sus estatutos⁴⁴. En este sentido, la LPI

⁴¹ Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2002).

⁴² Vid. párrafo b) del artículo 148 de la LPI.

⁴³ De acuerdo con el apartado 3.5.4 de la Comunicación COM(2004) 261 final, “desde el punto de vista del mercado interior, las diferencias existentes en el control de las sociedades de gestión colectiva son significativas y han de tenerse en cuenta. Reglas divergentes sobre control entre un Estado miembro y otro constituyen obstáculos a los intereses de los usuarios y titulares por igual, habida cuenta de la posición exclusiva de la mayoría de las sociedades de gestión colectiva y su red de acuerdos recíprocos. Como consecuencia de ello, debería disponerse en todos los Estados miembros de mecanismos adecuados de control externo.... sería útil establecer parámetros comunes de control externo e instaurar organismos específicos en todos los Estados miembros (por ejemplo, tribunales específicos, autoridades administrativas u órganos de arbitraje) y ponerse de acuerdo sobre sus competencias, composición y el carácter vinculante o no vinculante de sus resoluciones.”

⁴⁴ Así por ejemplo, el artículo 6º de los estatutos de la SGAE, establece: “El fin principal de esta Sociedad es la protección del autor, del editor y demás derechohabientes en el ejercicio de los siguientes derechos, mediante la eficaz gestión de los mismos: a) los derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública -en el sentido de la Ley- de las obras literarias (orales y escritas), musicales (con o

impone un límite a las actividades de las entidades de gestión, al establecer claramente que las mismas no pueden dedicar su actividad fuera del ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual⁴⁵.

11. De lo anterior se infiere que, en la práctica, las funciones de las entidades de gestión recaen en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica sobre el derecho de asociación. Pues bien, en virtud de esta Ley “...todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos...el derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa...nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida...”⁴⁶. Algunos autores opinan que la aplicación de tales principios carece de toda lógica si se trasladan a los supuestos de gestión colectiva obligatoria, en virtud de los cuales, ciertos derechos intelectuales pueden ser ejercitados única y exclusivamente a través de las entidades de gestión ya que, en estos casos, a los titulares de los derechos no se les brinda la oportunidad de decidir si someter o no sus derechos a un régimen de gestión colectiva⁴⁷. En contrapartida, quienes defienden la compatibilidad del derecho de asociación con la gestión colectiva obligatoria, sostienen que el principal fundamento que determina la gestión colectiva obligatoria es la efectividad del derecho sometido a tal régimen, toda vez que las entidades de gestión se configuran normalmente como entes asociativos de manera que, precisamente al amparo de este derecho, determinados titulares deciden constituir una asociación para la defensa de sus intereses, en este caso,

sin letra), teatrales (comprendidas las dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y pantomímicas), cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales, multimedia, ya sean obras originales, ya sean derivadas de otras preexistentes (tales como las traducciones, arreglos, adaptaciones u otras transformaciones); b) en unión de alguno de los anteriores, el derecho exclusivo de transformación de tales obras con vistas a su utilización interactiva en producciones o en transmisiones de "multimedia", analógicas o digitales; c) los derechos de remuneración reconocidos o que reconozcan legalmente a los autores de las aludidas obras, y en especial los previstos en los artículos 25 y 90, apartados 2, 3 y 4 de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de la reproducción para uso privado del copista y alquiler de fonogramas y grabaciones audiovisuales y comunicación pública de las obras audiovisuales, todo ello en los términos expresados en las mencionadas disposiciones de la Ley...”

⁴⁵ Vid. art. 151.2 de la LPI

⁴⁶ Vid. art. 2 de la Ley sobre el Derecho de Asociación.

⁴⁷ Vid. apartado I.B.2 del Primer Capítulo. De acuerdo con Montero Aroca, el problema se agudiza en el caso en que los titulares que no hubieran encomendado la gestión de sus derechos a una entidad, pueda hacerse efectivos a través de la entidad que gestione derechos de la misma categoría (gestión colectiva ampliada) Vid. art. 20.4, c) de la LPI. En este sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J., “Las entidades...*op. cit.*, pp. 88-89.

como único o más idóneo medio para lograr su efectividad. Por tanto, un sistema de gestión colectiva obligatoria de determinados derechos de propiedad intelectual, desarrollado por entes asociativos constituidos por sus titulares, no conlleva ningún tipo de injerencia en la libertad de asociación de los titulares de derechos⁴⁸.

Ahora bien, es cierto que dada su naturaleza, es en interés de sus titulares que algunos derechos intelectuales son sometidos a un sistema de tutela más estructurado y efectivo. La práctica ha impuesto que la existencia de las entidades de gestión se haya configurado conforme a dos características: la obligatoriedad de la “adhesión”, --más no de la asociación-- al ente colectivo, (a no ser que quieran actuar en contra de sus propios intereses) y la existencia de monopolios. Cuando se argumenta una supuesta violación de la libertad de asociación de los titulares de derechos intelectuales en los supuestos de gestión colectiva obligatoria, se olvida que la firma de un contrato de gestión implica dos actos independientes entre sí pero que en la práctica española suelen confundirse: el acto de adhesión a la entidad como titular de derechos intelectuales, por medio de la cual adquiere la condición de administrado y el acto de asociación que convierte al titular, además, en miembro o socio de la entidad⁴⁹. La gestión obligatoria de derechos intelectuales impuesta por la ley afecta el primero de estos actos, es decir, impone al titular de ciertos derechos la adhesión obligatoria a una entidad de gestión pero de ninguna manera lo constriñe a asociarse a ésta para adquirir deberes y obligaciones en una calidad de socio que, en realidad, el titular no desea ostentar.

II. LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA: MONOPOLIOS DE HECHO Y DE DERECHO.

12. La fisonomía de las entidades de gestión, con sus perfiles protectores y solidarios, se distingue claramente de aquella de las normales empresas de servicios.

⁴⁸ Vid. MARTÍN VILLAREJO, A., “La gestión colectiva...*op. cit.*, pp. 239-240. Sobre la cuestión, Uchtenhagen agrega: “A menudo se manifiesta oposición contra la situación de monopolio de una sociedad de derecho de autor, sosteniendo que es incompatible con el derecho constitucional de asociación. Sin embargo, los autores pueden establecer libremente tantas asociaciones como deseen, aunque no se les permita ocuparse de la gestión colectiva del derecho de autor. La restricción que favorece una situación de monopolio coarta la libertad de comercio, pero no la libertad de asociación. Vid. OMPI, UCHTENHAGEN, U., “El establecimiento de nuevas sociedades...*op. cit.* pp. 5-6

⁴⁹ Vid. párrafos 28 a 32 del Tercer Capítulo.

Esto, a pesar de que su función primordial sea precisamente proporcionar a los titulares de derechos intelectuales un servicio económicamente relevante a cambio de una suma que está destinada a cubrir los gastos de gestión⁵⁰.

Desde el punto de vista del Derecho de la Competencia, estos aspectos han sido suficientes para catalogar a las entidades de gestión como “empresas”, ya que el suministro de un servicio de intermediación incide en la explotación comercial de las obras tuteladas y, por lo tanto, se configura como una actividad económica. Como se ha indicado, el Derecho europeo *antitrust* ha calificado como empresa “cualquier entidad que ejercite una actividad económica, independientemente de su estatuto jurídico y de sus modalidades de financiamiento”⁵¹. Igualmente se ha destacado que las entidades de gestión colectiva europeas llevan a cabo su propia actividad económica en una posición dominante en el Mercado único operando en algunos ordenamientos en régimen de monopolio de hecho y en otros como monopolio de derecho⁵². Este monopolio ha implicado la eliminación de la competencia (en el territorio de cada Estado miembro) con respecto a los derechos intelectuales que administra cada entidad de gestión colectiva ya que, por regla general, en cada Estado miembro existe una única entidad de gestión por categoría de derecho tutelados; lo que hace que sus posibles adquirentes (o usuarios) se constituyan necesariamente en compradores de la entidad de gestión correspondiente; en una especie de clientes sin opción. De ello se deriva la nota peculiar del monopolista de colocar al empresario que lo ostenta en una posición de dominio del mercado en virtud de la cual, como es el único oferente de esa mercancía, quien quiera comprarla habrá de pagar por ella el precio que él imponga guiado exclusivamente por su propio interés⁵³.

⁵⁰ Vid. LIBERTINI, M., “Gestione collettiva dei diritti ...*op. cit.*, p.104

⁵¹ Vid. párrafo 95 del Primer Capítulo.

⁵² *Ibid.* párrafo 96.

⁵³ Vid. BAYLOS CORROZA, H. *Tratado... op. cit.*, p. 668.

A. Monopolios *de iure*.

13. En el territorio europeo, existen monopolios legales de las entidades de gestión en Italia, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Finlandia⁵⁴, siendo los ordenamientos jurídicos austriaco e italiano los más explícitos al respecto. Austria ha adoptado una nueva ley en materia de gestión colectiva⁵⁵ en la que expresamente establece que la autorización para administrar un determinado tipo de derechos será otorgada solamente a una entidad de gestión. De acuerdo con la doctrina, la normativa austriaca propicia el establecimiento de criterios para seleccionar las mejores entidades de gestión y la aplicación de un procedimiento adecuado para sustituir la entidad autorizada por otras potenciales competidoras⁵⁶.

En Italia, el rol de la gestión colectiva de los derechos de autor es conferido de manera exclusiva a la SIAE⁵⁷. La ley italiana sobre derechos de autor precisa, no obstante, que esos poderes exclusivos no afectan la facultad de su titular para ejercitarlos individualmente⁵⁸. En defensa del monopolio legal de la SIAE, Sarti opina que constituye una solución válida a ciertas conductas discriminatorias por parte de las entidades de gestión, como pueden ser el aumento de costos de gestión de obras de autores o artistas poco conocidos o la negativa a inscribir en sus repertorios tales obras. En este sentido, el monopolio legal se justifica por la necesidad de satisfacer una demanda de bienes y servicios que en un sistema de competencia no sería atendida o

⁵⁴ Existen monopolios establecidos explícitamente por la ley nacional en Italia (SIAE) y Países Bajos (BUMA). Mientras que el monopolio ha sido dado por medio de un nombramiento exclusivo en Austria, Dinamarca (por medio de una concesión estatal), en Finlandia (respecto del *droit de suite* y la copia privada audiovisual), Países Bajos (Leenrecht, Reprorecht, Thuiskopie y SENA). Vid. DELOITTE y TOUCHE, “Etude sur la gestion collective...*op. cit.*”, pp. 64-65.

⁵⁵ *Bundesgesetz über Verwertungsgesellschaften (Federal Act on collecting societies)* que entró en vigor el 1 de julio de 2005.

⁵⁶ Vid. DREXL, J., “Competition in the field...*op. cit.*”, pp. 263-264.

⁵⁷ Art. 180 de la Ley núm. 633 del 22 de abril de 1941. *Protezione del diritto d'autore e di altri connessi al suo esercizio*: “L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).”

⁵⁸ *Ibid.* 4º párrafo: “La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge”.

que lo sería en malas condiciones⁵⁹. Otros autores opinan que la SIAE presta un servicio actuando en un régimen de competencia con los titulares de derechos que no están inscritos o no han dado mandato a la SIAE, es decir, que ejercitan sus derechos de manera individual⁶⁰. En el caso de la gestión colectiva, el monopolio legal detentado por la SIAE es funcional, sirve para satisfacer la demanda de servicios de intermediación de los autores y editores de las obras menos apetitosas para el mercado.

En Dinamarca, la entidad danesa KODA administra los derechos de ejecución de las obras musicales en virtud de una concesión exclusiva del Estado. Se deduce entonces que existe un monopolio legal sobre la gestión de tales derechos impidiendo, en principio, el establecimiento de otras entidades que puedan administrar los derechos de ejecución sobre obras musicales en el mercado danés y negando la posibilidad a los titulares de tales derechos de dirigirse a otras entidades de gestión.

En Holanda, mientras que la BUMA/STEMRA fue nombrada de forma exclusiva y expresa por la ley, otras entidades de gestión (*Leenrecht* sobre los derechos de alquiler y préstamo, *Reprorecht* sobre los derechos de reprografía, *Thuiskopie* sobre los derechos de copia privada audiovisual y SENA sobre los derechos de los artistas intérpretes y de los productores de fonogramas relacionados con la comunicación pública) recibieron nombramientos exclusivos del Ministerio de Justicia y la gestión colectiva que llevan a cabo es de tipo obligatoria.

14. Quienes se pronuncian a favor del monopolio legal argumentan que su establecimiento es una alternativa válida a la inevitable conformación de los

⁵⁹ Vid. SARTI, D., “Gestione collettiva e modelli associativi”, en *Gestione collettiva dell’offerta.....op.cit*, p. 37.

A pesar de que el monopolio de derecho que ostenta la SIAE ha sido reconocido y declarado como legítimo por la Corte Constitucional Italiana en su Sentencia núm. 65 de 19 de abril de 1972, autores como Chimienti se resisten a tal consideración: “*questa esclusività d’intermediazione, che non è un monopolio (l’autore è sempre libero di non iscriversi se non ne ha la convenienza) e che non dà alla SIAE la posizione di “impresa dominante”, violando i principi della libera concorrenza (potenti organizzazioni di utilizzatori, infatti, si contrappongono) è stata riconosciuta legittima anche dalla Corte Costituzionale*” Vid. CHIMIENTI, L., *Lineamenti del nuovo diritto d’autore*, Milano, A. Giuffrè, 2004 p. 146

⁶⁰ Vid. TOMASELLI, A. y AMENDOLA A., Comentario a la Sentencia 2431/97 de la Corte Suprema di Cassazione, Secciones unidas civil, de 19 de marzo de 1997, *Il Diritto di Autore*, año LXVIII, núm. 4, 1997, p. 217.

monopolios de hecho. Afirman que los mercados no seleccionan necesariamente la mejor entidad o la más eficiente. En cambio, cuando un monopolio legal está regulado, se pueden establecer criterios de selección rigurosos que permitan elegir el ente colectivo idóneo para la gestión colectiva de derechos intelectuales. De tal modo, una entidad de gestión que concede una única licencia para la administración de un cierto tipo de derechos no puede esperar detentar dicha administración de manera indefinida. El interés de otras entidades aspirantes a la gestión de esos derechos obliga a la autoridad competente a convocarlas para competir por la misma autorización⁶¹.

No obstante estas consideraciones, se ha defendido que los monopolios *de iure* al nivel nacional no favorecen la instauración de una plataforma uniforme para la competencia entre entidades de gestión a escala europea. La subsistencia de tales situaciones jurídicas plantea un problema real en términos de acceso al mercado para otras entidades de gestión y constituye un obstáculo injustificado para que un usuario pueda obtener una licencia de un solo gestor que sirva para varios territorios⁶².

B. Monopolios *de facto*.

15. Por lo que concierne a la existencia de monopolios *de facto*, se observa que prácticamente en todos los Estados miembros las entidades de gestión se han constituido como monopolios de hecho por sectores. Así por ejemplo, en Francia, la *Société Civile des Producteurs de Phonogrammes* (SPPF) ha sido creado para agrupar a los productores de fonogramas independientes mientras que el *Société Civile des Producteurs Phonographiques* (SCPP) administra tanto los derechos de los productores independientes como los de la mayoría de las filiales de los grandes productores independientes. Ambas entidades "competidoras" han creado una estructura técnica común, la SCPA.

También en el ámbito europeo, el ordenamiento suizo reconoce la existencia de un "sistema de gestión colectiva obligatoria de hecho" pues aunque la ley da la posibilidad para que más de una entidad pueda administrar colectivamente derechos de

⁶¹ Vid. DREXL, J., "Competition in the field....*op. cit.*", p. 264.

⁶² Vid. DELOITTE y TOUCHE, ITEC Group, *Etude sur la gestion collective....op. cit.*, p. 69.

una misma categoría, no existen iniciativas al respecto. Por regla general, la autorización es otorgada a una sola entidad por categoría de obras y a una sola entidad para los derechos conexos. Sin embargo, la ley suiza permite la derogación de tal monopolio si los intereses de una minoría cultural o lingüística así lo exigen. En este caso las diferentes entidades que ejercerían su actividad en el mismo ámbito de utilización de obras deberán establecer una tarifa común⁶³.

16. En España, el que la LPI no haya impuesto un monopolio legal, no ha impedido que éste se produzca de hecho. Al igual que en otros países de la UE, en la práctica, la gestión colectiva se ha organizado de manera monopólica. Sin embargo, la existencia de entidades de gestión por sector es un hecho relativamente reciente.

En el año 1901 se creó la Sociedad de Autores Españoles y en 1932 se constituyeron hasta seis entidades de autores que fueron disueltas por la Ley de 24 de junio de 1941. Esta misma ley administrativiza la Sociedad de Autores Españoles, a la que configura como "entidad única" que asume la representación y gestión de los derechos de autor en España y en el extranjero, al tiempo que, en los estatutos de la entonces Sociedad General de Autores de España, se impone la pertenencia obligatoria de todos los titulares de derechos de propiedad intelectual a la asociación. Al entrar en vigor la Constitución de 1978 se plantearon dudas acerca de la compatibilidad de esa situación con el derecho fundamental de asociación y con la libertad de empresa. De ahí que la Ley de Propiedad Intelectual de 1987⁶⁴ derogara expresamente la Ley de 24 de junio de 1941, con lo que la Sociedad General de Autores de España pierde la situación del monopolio legal consagrado por esta última norma, se le otorga un plazo de 6 meses para que adapte sus Estatutos a lo dispuesto en la nueva Ley⁶⁵ y se constituya como entidad de gestión según el nuevo régimen jurídico establecido para dichas entidades en el Título IV del Libro III de la misma⁶⁶.

⁶³ Vid. RAPIN, Ch., "Droits d'auteur et droit de la concurrence...*op. cit.*, p. 5.

⁶⁴ Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual, (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1987).

⁶⁵ Por medio de la disposición transitoria 7ª.

⁶⁶ Sobre la evolución de la LPI española, vid. RODRÍGUEZ PARDO, J., "A Historical Approach to the Current Copyright Law in Spain", *EIPR*, vol. 28, núm. 7, 2006, pp. 389-395.

Una de las grandes innovaciones de la Ley de 1987, fue regular las entidades de gestión y suprimir el monopolio de la SGAE. El legislador, lógicamente, siguió reconociendo que la actividad de las entidades de gestión era esencial y, en la práctica, admitió que se ejerciera en régimen de monopolio⁶⁷. Actualmente existen ocho entidades de gestión, cada una de las cuales se ha especializado en la gestión de determinada categoría de derechos, de tal manera que cada una de ellas goza de un monopolio de hecho en el mercado nacional respecto de los derechos que gestiona⁶⁸ situación que, como es natural, es objeto de constantes cuestionamientos, principalmente en lo que respecta a la potestad absoluta de fijación de sus tarifas sin control riguroso de la administración estatal⁶⁹, sin justificación en la legalidad tributaria ni posibilidad de control judicial, como establece el artículo 157 b) de la LPI⁷⁰. Esta situación privilegiada se vuelve más cuestionable si se considera que la gestión monopolística no sólo es sobre las obras nacionales de un determinado género sino que, al entrar en juego los acuerdos de representación recíproca, monopolizan la gestión de los derechos colectivos de determinados grupos de titulares sobre todas las obras de un determinado género, sea cual sea su nacionalidad, en su territorio⁷¹.

17. De acuerdo con la Ley de 1987, la primera entidad en ser autorizada fue la SGAE, posteriormente surgieron el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la AGEDI, la AIE, la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), la Entidad de Gestión de Derechos de Autor de los Productores Audiovisuales (EGDAPA), la AISGE y por último Derechos de Autor de Medios

⁶⁷ Vid. UREÑA SALCEDO, J. A., “Régimen público....*op. cit.*, p. 79.

⁶⁸ Manteniendo respecto de ellos, un “monopolio legal”, como en su momento sostuvo el TDC en la resolución de 13 de julio de 2006 (Expediente 593/05, Televisión) al afirmar que AGEDI “es la única entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual existente en España para su ámbito de actuación: la gestión colectiva del derecho de comunicación pública y el derechos de reproducción para dicha comunicación pública de los fonogramas y de los vídeos musicales de los productores fonográficos..” sigue apuntando el TDC que resulta “....evidente la posición dominadora de AGEDI en el mercado..” y que es “... beneficiaria de un monopolio legal”.

⁶⁹ La única relación de la Administración en este sentido se limita a la obligación establecida en el artículo 159.3 del LPI de que las mismas o sus modificaciones le sean comunicadas por la entidad de gestión.

⁷⁰ De manera particular, el monopolio ostentado por la SGAE ha sido muy discutido desde que la Ley de 24 de junio de 1941 disolvió las asociaciones de autores y artistas existentes con excepción de la SGAE, que queda instituida como entidad única de representación y gestión de los derechos de autor, hecho que al juicio de algunos autores demostró las intenciones de las autoridades de favorecer la entidad. Vid. LACRUZ MANTECON, M. L., “Legitimación y entidades de gestión. Examen y justificaciones del problema”, *pe.i*, núm. 3, 1999, pp. 102-105.

⁷¹ Vid. UREÑA SALCEDO, J. A., “Régimen público....*op. cit.*, p. 80.

Audiovisuales (DAMA). A raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 17 de mayo de 2011⁷² que desestima el recurso de casación en contra de la Sentencia de la Audiencia Nacional⁷³ por la que se anuló el fallo del TDC⁷⁴ que acordó no autorizar el Acuerdo Marco relativo a la creación de una entidad gestora de derechos de propiedad intelectual para la elaboración de resúmenes de prensa, se prevé la creación de una nueva entidad de gestión colectiva que tenga por objeto precisamente la explotación de los derechos de propiedad intelectual de los periódicos⁷⁵.

En principio, podría decirse que supuestos de concurrencia se dan en la administración de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, donde están presentes AIE y AISGE y en la de los derechos de los productores, donde comparten actuación EGEDA y AGEDI. Sin embargo, la competencia entre estas entidades es, desde luego, más aparente que real pues mientras que EGEDA se ocupa de los derechos de los productores audiovisuales⁷⁶, AGEDI hace lo propio con los productores fonográficos; y mientras que AISGE se orienta hacia los intérpretes de obras dramáticas y cinematográficas, AIE está especializada en los derechos de los intérpretes de obras musicales. En la práctica, sin embargo, la única excepción al monopolio de hecho se refiere a la gestión de los derechos intelectuales en medios audiovisuales, cuya administración es llevada a cabo por la SGAE y DAMA⁷⁷.

⁷² Sentencia del TS de 17 de mayo de 2011, del TS, Sala III de lo Contencioso-Administrativo.

⁷³ Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, de 8 de febrero de 2008, rec. 312/2004.

⁷⁴ La Resolución del Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de fecha 10 de mayo de 2.004 (expte. A 334/03; 2419/02 del Servicio de Defensa de la Competencia).

⁷⁵ De acuerdo con la Resolución del TDC, el acuerdo marco relativo a la creación de una entidad gestora de derechos de propiedad intelectual para la elaboración de resúmenes de prensa solicitado por Corporación de Medios de Nuevas Tecnologías, S.L.U., Prisacom, S.A., Unidad Editorial, S.A., Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. y Grupo Godó de Comunicación, S.A. no reunía el primero de los requisitos exigidos por el artículo 3.1 LDC para la autorización, es decir, no contribuía a mejorar la producción o la comercialización de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico. En segunda instancia, la Audiencia Nacional consideró que el acuerdo sometido a la autorización incorpora ventajas en la comercialización de los resúmenes de prensa y de carácter tecnológico y que debe ser considerado como una cooperación lícita desde el punto de vista de la legislación de la competencia, por cumplir los requisitos del artículo 3 LDC por lo que anuló la Resolución del TDC. Finalmente, la Sentencia del TS desestima el recurso de casación en contra de la Sentencia de la AN.

⁷⁶ Una Sentencia del TS ha establecido la presunción *iuris tantum* de que la EGEDA tiene atribuida la representación de los titulares de derechos los derechos de los productores de obras audiovisuales. *Vid.* Sentencia del TS, Sala Primera de lo Civil, Sentencia de 16 de abril de 2007, rec. 2454/1999.

⁷⁷ Como se explicará más adelante, la delimitación de los derechos y modalidades que constituyen el objeto de gestión de las entidades que operan en un mismo territorio, es determinante a efectos de establecer cuál es el ente colectivo legitimado para recaudar un derecho patrimonial. Al respecto se debe señalar la incipiente pero importante situación de competencia entre entidades de gestión que en los

La administración de los derechos de autor por parte de entidades monopolísticas ha sido criticada duramente por la CNC al afirmar que “la posición monopolística de las entidades reduce sus incentivos a operar de modo eficiente y facilita la aparición de una serie de problemas. Por un lado, el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias y, por otro, las dificultades para que los usuarios gestionen de modo eficiente sus costes y para que se desarrollen mercados no tradicionales de explotación de obras y prestaciones”⁷⁸.

18. La existencia de monopolios de hecho se corresponde con la efectividad de los intereses de todas las partes afectadas por la gestión colectiva. La existencia de una única entidad por sector favorece indudablemente a los titulares de esos derechos, porque no hay competencia entre entidades y los costes de gestión de ven reducidos, pero también beneficia a los explotadores de las obras y prestaciones protegidas porque simplifica la negociación, reduce costes y da claridad al mercado. El supuesto en el que esto se manifiesta de modo más evidente es en el de las autorizaciones de repertorio⁷⁹.

últimos años se ha dado en el entorno español. Los casos resueltos por las Sentencias de 18 de octubre de 2001 y 12 de diciembre de 2006 pueden servir para ilustrar la problemática que representa la hipótesis de concurrencia entre dos entidades de gestión. En ambos litigios se ventilaba una demanda interpuesta por SGAE contra una empresa propietaria de salas de exhibición cinematográfica, a la cual la entidad reclamaba el derecho de remuneración previsto en el artículo 90.3 de la LPI. La SGAE intervenía por cuenta y en interés de los coautores de las obras audiovisuales objeto de exhibición. Las reclamaciones deducidas en ambos casos por la entidad se referían a un período temporal en el que la SGAE era la única entidad de gestión autorizada para la administración de los derechos de propiedad intelectual de los coautores de una obra audiovisual. Ahora bien, como se sabe, en la actualidad existe otra entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los autores audiovisuales (no de los autores musicales): la entidad DAMA. En este sentido, si lo relevante en orden al reconocimiento de la legitimación es la descripción realizada en los estatutos de la entidad de los derechos que administra, tanto SGAE como DAMA estarían legitimados, en el ejemplo analizado, para interponer demanda en reclamación de los derechos de propiedad intelectual reconocidos a los coautores audiovisuales de las películas. Sin embargo, en el ejemplo ilustrado la existencia de una concurrencia entre entidades de gestión en la administración de una misma modalidad de derecho patrimonial de unos mismos autores no fue analizada, debido a que en la fecha de inicio de los pleitos la entidad DAMA todavía no existía.

⁷⁸ Vid. Comisión Nacional de Competencia, Informe sobre la gestión colectiva....*op. cit.*, p. 1.

En contraste, la Evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual realizado por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios de diciembre de 2008, sostiene que: “desde el punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual tienden a ser un monopolio natural...la incidencia negativa del monopolio, altos precios de ventas de las licencias de uso, se ve atenuada por la existencia de las obligaciones legales contempladas en el artículo 157 LPI”. Vid. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, Evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, diciembre de 2008, p. 17, disponible en www.aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/E12B.pdf, visitado en julio de 2011.

⁷⁹ Vid. MONTERO AROCA, J., *La legitimación...op. cit.*, p.133.

En efecto, las situaciones monopólicas que el fenómeno de la gestión colectiva presenta, parecen estar justificadas a la luz de la misma naturaleza de su función. Así lo sostiene Uchtenhagen: “años de experiencia han demostrado que la gestión colectiva del derecho de autor nunca prosperará a menos que la sociedad logre controlar todos los derechos de un determinado ámbito con respecto a una cierta categoría de obras. La sociedad debe llevar a cabo la gestión del denominado “repertorio mundial” de música, literatura, obras dramáticas, etc. Este repertorio mundial tomará forma ya sea dando a la sociedad de derecho de autor una situación de monopolio en su país, ya sea mediante la unión voluntaria de todos los titulares de derechos nacionales y extranjeros, dando origen en la práctica a una situación de monopolio... la existencia en un país de varias entidades de derecho de autor para los mismos derechos y las mismas obras genera inseguridad, discordia y controversias que, tal como ha demostrado la experiencia, pueden llegar a paralizar el desarrollo de la gestión colectiva del derecho de autor”⁸⁰. En definitiva, la gestión colectiva en ocasiones viene impuesta por la fuerza de los hechos, pero responde a las necesidades de todas las partes involucradas.

19. Desde la óptica del Derecho de la Competencia, la posición que ostentan las entidades de gestión ha sido calificada como “posición dominante” en el sentido del artículo 102 TFUE, es decir, una posición de fuerza económica que le permite impedir el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado relevante posibilitándole comportarse en una medida apreciable independientemente de sus competidores y

⁸⁰ Continúa Uchtenhagen diciendo: “En la práctica, en todo país se prevén excepciones constitucionales a la libertad de comercio, englobadas en la expresión “asociaciones de utilidad pública”, existentes en el ámbito de los transportes, la electricidad, el correo o el suministro de agua. Las entidades de derecho de autor también deberían incluirse entre estas asociaciones de utilidad pública, dándoles la posibilidad de ocupar una posición de monopolio. ¿Por qué no es posible llevar a cabo con éxito la gestión colectiva del derecho de autor si la sociedad correspondiente no goza, de hecho o de derecho, de una situación de monopolio? Porque cuando en un país existen varias sociedades para los mismos derechos y las mismas obras, no es posible demarcar con precisión el límite de sus actividades. ¿Quién administra los derechos sobre una obra que ha sido creada por más de un autor, si uno de ellos es miembro de la sociedad A y el otro de la sociedad B? ¿O si el compositor de una obra musical o una canción es miembro de la sociedad A y el autor de la letra es miembro de la sociedad B? ¿O en el caso de que una obra creada por un autor miembro de la sociedad A haya sido publicada por un editor miembro de la sociedad B? Si un usuario pregunta a una sociedad de derecho de autor: “¿qué obras representa?”, la sociedad no podrá responder con precisión. Sólo hay una respuesta válida para esta pregunta: “representamos todas las obras que usted pueda utilizar”, y esta respuesta sólo puede darla una única sociedad de derecho de autor por cada derecho y por cada categoría de obras en un país, lo cual la coloca en una situación de monopolio, de hecho o de derecho.” *Vid.* OMPI, UCHTENHAGEN, U., “El establecimiento de nuevas sociedades....*op. cit.* pp. 5-6.

clientes y en definitiva de los consumidores⁸¹. Sin embargo, a pesar de esta circunstancia, las autoridades de la UE se han limitado a controlar la actuación de las entidades de gestión cuando dicha condición de monopolio ha propiciado abusos de posición dominante en el mercado interior⁸² y todo parece indicar que cuestiones tan importantes como la falta de parámetros europeos para la fijación de tarifas no serán objeto de regulación específica en el futuro instrumento legislativo sobre gestión colectiva.

20. La existencia de monopolios de hecho contrasta con la existencia de órganos nacionales competentes para sancionar los acuerdos restrictivos de competencia así como los abusos de posición dominante. En los ámbitos nacionales, la situación de monopolio ha generado la intervención de las autoridades de la competencia, especialmente con vistas a controlar el posible abuso de posición dominante frente a los usuarios. Es una práctica generalizada en los Estados miembros, que la autoridad nacional de la competencia sea la encargada de vigilar la actuación de las entidades de gestión, aunque en ciertos Estados la intervención de estas autoridades se haya dado únicamente en casos de abusos manifiestos. Así por ejemplo, en Alemania, el *Bundeskartellamt* está encargado de la supervisión de las entidades de gestión colectiva. En Reino Unido e Irlanda, la autoridad que aplica la legislación *antitrust* ha sido tradicionalmente considerada como el único organismo regulador de las entidades de gestión. A raíz de las quejas de varios derechohabientes, la *Office of Fair Trading* encargó a la Comisión de monopolios y fusiones una investigación sobre las prácticas y las tarifas de la *Performing Rights Society Inc.* (PRS). A consecuencia de este procedimiento, la PRS procedió a una modificación de sus estatutos⁸³.

21. En España, la LPI establece una serie de mecanismos correctores del poder negociador con que cuenta una entidad de gestión colectiva frente a quienes necesariamente tienen que hacer uso de derechos intelectuales para el ejercicio de su actividad. Esos mecanismos son fundamentalmente: a) la obligación de las entidades de gestión colectiva de negociar de buena fe con los usuarios de los derechos y de

⁸¹ Vid. párrafo 96 del Primer Capítulo.

⁸² *Ibid.* párrafos 99 a 117.

⁸³ Vid. DELOITTE y TOUCHE, *ITEC Group, Etude sur la gestion collective....op. cit.*, pp. 70-72.

establecer una remuneración equitativa y única; b) la obligación de comunicar al Ministerio de Cultura unas tarifas generales aplicables en caso en que no se alcance un acuerdo sobre la remuneración equitativa y única; c) la posibilidad de acudir a la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), órgano colegiado de ámbito nacional creado en el seno del Ministerio de Cultura⁸⁴.

No obstante, la práctica ha puesto de manifiesto que estos mecanismos resultan claramente insuficientes para evitar posibles infracciones de las normas sobre competencia por parte de las entidades de gestión colectiva. Las razones de esta situación son, en primer lugar, que las entidades de gestión carecen de incentivos para alcanzar acuerdos sobre tarifas más bajas que las que se aplicarían en caso de desacuerdo. En segundo lugar, el Ministerio de Cultura no realiza ningún tipo de control sobre la equidad de las tarifas que las entidades de gestión le comunica. Y, por último, la CPI no ha funcionado en la práctica. El resultado ha sido la proliferación de conflictos tanto en el orden civil como ante las autoridades de defensa de la competencia⁸⁵. A pesar de que se ha reconocido la necesidad de dotar al sistema de gestión de derecho de propiedad intelectual de una mayor eficacia y transparencia, las últimas reformas hechas a la LPI no han previsto cambios sustanciales en el régimen legal y principios de funcionamiento de las entidades de gestión.

22. A la luz de las recientes iniciativas de la UE en el ámbito de la gestión colectiva, la situación antes descrita está destinada a cambiar, por lo menos por lo que se refiere a los derechos relacionados con los servicios legales de música en Internet. La Recomendación de la Comisión de octubre de 2005 exhortó a las entidades de gestión europea y a los Estados miembros, a establecer las bases estructurales y jurídicas para que los titulares de derechos puedan “confiar la gestión de cualquiera de sus derechos en línea que sea necesario para la prestación de servicios legales de música en línea, en el

⁸⁴ Vid. LIÑÁN HERNÁNDEZ, P. y GUERRERO PÍÑAR, S., “El monopolio de hecho de las entidades de gestión: Análisis comparativo y perspectivas de futuro en España”, *RCSR*, núm. 37, 2005, p. 13.

⁸⁵ La situación actual del marco legislativo ha sido descrita por el Tribunal de la Competencia en los siguientes términos: “... la meritoria aspiración del legislador de hacer posible la competencia en esta materia se ha visto frustrada por una realidad en la que la pléyade de nuevas entidades de gestión autorizadas está constituida por numerosas instituciones, pero en la que cada una gestiona derechos de un único sector, con lo que la competencia en la gestión de los diversos derechos de propiedad intelectual sigue brillando por su ausencia...”. Vid. Sentencia del TDC de 27 de julio de 2000, expte. 465/1999, Propiedad Intelectual Audiovisual.

ámbito territorial de su elección y al gestor colectivo de derechos que decidan, cualquiera que sea el Estado miembro de residencia o la nacionalidad del gestor colectivo o del titular”⁸⁶. Se pretende que las entidades de gestión colectivas que actúan en el mercado único, compitan unas contra otras para atraer a los titulares de derechos. Esta estrategia, desde la perspectiva de la Comisión, propiciará la mejora de los servicios y de los precios otorgados por las entidades de gestión europeas en beneficio de los titulares de derechos. Sin embargo, todo parece indicar que los primeros efectos prácticos de la Recomendación se han alejado de este objetivo⁸⁷.

III. LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.

23. En el marco de un sistema de gestión colectiva las entidades que la desarrollan administran las obras protegidas controlando el uso de sus repertorios, negociando con los posibles usuarios y concediendo licencias globales a cambio de una remuneración adecuada basada en un sistema de tarifas, recaudando dicha remuneración y distribuyéndola entre los titulares de derechos. De las líneas anteriores, se desprende que las entidades de gestión colectiva llevan a cabo funciones de naturaleza diferente: jurídica, económica y de naturaleza mixta.

Las funciones jurídicas de las entidades son básicamente de carácter contractual y se dan en tres vertientes: entre el titular de derechos y la entidad (contrato de adhesión a la entidad de gestión); la entidad y los usuarios comerciales (las licencias globales); y entidades de gestión entre sí (acuerdos de representación recíproca). En segundo lugar se encuentran las funciones económicas: la fijación de tarifas, la recaudación y la distribución de regalías. Estas actividades están estrechamente ligadas a la función de administración de los derechos intelectuales. Dentro de una última categoría de funciones se engloban todas aquellas actividades que, en razón de su organización, representatividad y de acuerdo con el marco normativo nacional que las regula, las entidades de gestión colectiva asumen y que son distintas a las de la gestión propiamente dicha, *vgr.* funciones asistenciales, promocionales, sociales, culturales en beneficio de sus miembros y de tutela de los derechos administrados. En este apartado

⁸⁶ *Vid.* apartado 3) de la Recomendación de la Comisión (2005/737/CE).

⁸⁷ *Vid.* párrafos 155 a 161 del Primer Capítulo.

se analizarán las dos últimas categorías de funciones, dejando para el capítulo tercero el estudio de los esquemas contractuales celebrados en el marco de la gestión colectiva de los derechos de autor.

A. Económicas.

24. Fijar un precio comercial a un producto cultural en términos generales no es una tarea especialmente fácil de realizar. La complejidad para determinar las tarifas para la utilización de obras protegidas atiende a varios factores. Uno de ellos es la multiplicidad de usuarios con características diferentes entre sí, lo cual trae como resultado que los costos de transacción que se generan con motivo de las negociaciones entre las partes y durante la búsqueda de potenciales usuarios comerciales puedan ser excesivamente elevados. Para los titulares, los gastos que representa la administración de un determinado número de obras explotadas por varios usuarios comerciales pueden ser notables. Además, en estos casos, los titulares necesitarían sistemas de control de los usos de sus obras para determinar sus ganancias y para detectar las posibles violaciones de sus derechos. Por su parte, la principal tarea de los usuarios sería la identificación y negociación con cada titular para determinar las condiciones de la explotación y la tarifa. Los costos de transacción son especialmente problemáticos en relación con las obras protegidas de poco valor comercial. Todas estas circunstancias pueden provocar, incluso, que el costo de las transacciones supere el precio fijado para la licencia de utilización.

25. Bajo esta óptica, las entidades de gestión colectiva representan una eficiente manera para superar los altos costos que significa la administración de derechos intelectuales en algunos mercados. Allí donde los licenciarios presentan las mismas características o allí donde las mismas fuentes de información para determinar la explotación deben ser investigadas, el costo promedio del control de miles de obras, disminuye a medida que el repertorio aumenta. Además, los acuerdos de representación recíproca entre entidades de gestión ampliamente estructuradas y con grandes repertorios, facilita sustancialmente la administración internacional de los derechos intelectuales. La explotación de estas economías de escala y la consiguiente

disminución de los gastos de administración es la tarea principal de las entidades de gestión desde el punto de vista económico⁸⁸.

1. Fijación y tipo de tarifas.

26. Ya sea por un deseo de dar a conocer su obra de manera masiva, ya sea por ser la única alternativa para obtener una retribución, los titulares de derechos recurren a las entidades de gestión colectiva para que sus obras sean administradas. Por su parte, los usuarios comerciales interesados en obtener las autorizaciones que los faculen a utilizar legalmente las obras protegidas, deben satisfacer primordialmente un requisito: el pago de un canon en contrapartida de la licencia de utilización consentida.

En la primera etapa de su gestión, un aspecto fundamental del cometido de las entidades de gestión está representado por la fijación de las tarifas que deben abonar los usuarios de las obras administradas. El importe de la tarifa viene a ser el “precio” que ha de pagar quien quiera utilizar una obra ajena gestionada por una entidad y, simultáneamente, la “retribución” que percibe el autor por el uso de su obra por parte de terceros, una vez verificados los descuentos generalmente previstos en los estatutos de las entidades para el costo de los servicios prestados y admitidos por el uso⁸⁹.

27. Los criterios para determinar el importe de las tarifas varían en función a la categoría de obras administradas. En esta línea, los parámetros para establecer la tarifa para la explotación de una obra dramática musical no podrán ser los mismos que los empleados para determinar la tarifa que deberán pagar las compañías de televisión y de radiodifusión pues, mientras en el primero de los casos es necesaria la intervención personal y directa del autor, en el segundo, entran en juego negociaciones colectivas. Asimismo, la tarifa fijada para la explotación de obras musicales por parte de los propietarios de discotecas, cuya principal actividad es precisamente la explotación de tales obras, no podrá ser la misma que la fijada para los médicos o dentistas que utilizan la música como ambientación de fondo en sus consultorios.

⁸⁸ Vid. HANDKE Ch. y TOWSE R., “Economics of Copyright Collecting Societies”, *IIC*, vol. 38, núm. 8, 2007, pp. 938-940.

⁸⁹ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1979.

Las autorizaciones pueden ser concedidas y sus respectivas tarifas pueden ser fijadas *obra por obra*. En estos casos se trata de una gestión que se aproxima a la que lleva a cabo el titular personalmente, donde el lazo que lo une con su obra es sólido y en esta medida las autorizaciones dadas pueden influir sobre la reputación del creador. En estos casos las entidades de gestión deben consultar a sus adherentes⁹⁰. Este puede ser el caso del derecho de transformación (traducción o adaptación de la obra) en el que cualquier modificación puede afectar la esencia de la obra y, por lo tanto, al derecho moral del autor.

En la práctica, la fórmula adoptada con más frecuencia por las entidades de gestión para fijar sus tarifas, es *la licencia global*. De acuerdo con este método, la entidad ofrece al usuario la totalidad del repertorio que representa mediante pago de las tarifas que establece, garantizándole un acceso completo a todas y cada una de las obras que conforman su repertorio. El usuario a su vez, explotará el repertorio como mejor le convenga, pudiendo optar por utilizarlo todo o parte de él. En estos casos, la tarifa es igual para todos sin discriminación alguna.

28. Las licencias globales constituyen una particularidad del sistema de gestión colectiva del derecho de ejecución pública. La amplitud del repertorio que la entidad está en condiciones de poner a disposición de los usuarios depende de la cantidad de titulares nacionales que le han conferido la administración de sus derechos y del número de contratos de representación recíproca que han logrado suscribir con sus homólogas de otros países. Las entidades que han desarrollado una importante trayectoria y permiten aquilatar un eminente prestigio fundado en sus cualidades técnicas y en la corrección de sus procedimientos, representan prácticamente toda la música existente. Los usuarios pueden utilizarlas según sus necesidades y en iguales condiciones, pues una de las premisas básicas de la gestión colectiva es la igualdad de trato.

⁹⁰ Vid. KARNELL, G., “Collective Administration*op. cit.*, p. 5.

Normalmente, las tarifas de las licencias globales (así como las demás condiciones de las licencias) se negocian con las asociaciones de usuarios⁹¹. El efecto de los acuerdos negociados depende de la medida en que una asociación de usuarios pueda obligar jurídicamente a sus miembros. Si el acuerdo concertado por la asociación obliga a sus miembros, las tarifas (y las demás condiciones) convenidas son de aplicación directa; de lo contrario, el acuerdo se considera un contrato tipo que, en ciertos casos y en ciertos aspectos, puede dejarse de lado. Además, puede haber usuarios que no sean miembros de la asociación, por lo que puede ser preciso negociar individualmente con ellos. Si la entidad de gestión colectiva tiene un acuerdo global con la asociación de usuarios a cuya categoría pertenecen esos “usuarios disidentes”, el acuerdo global tiene como mínimo una influencia indirecta sobre las tarifas que se fijan en acuerdos distintos. Sin embargo, existen algunos usuarios importantes, como los organismos nacionales de radiodifusión, con quienes se llevan a cabo negociaciones particulares y se aplican tarifas y condiciones especiales⁹².

29. Las obras, ya sean musicales, dramáticas, literarias, audiovisuales, artes gráficas o plásticas, tienen un valor para quien las utiliza. Gracias a ellas, una amplia mayoría de los usuarios son capaces de ofrecer, a su vez, un servicio que se traduce en ingresos. El lazo que une al usuario con la obra que explota puede ser apreciado fácilmente, por ejemplo, cuando el público debe pagar un precio por la entrada a un espectáculo. No obstante, en ciertos casos este lazo es menos evidente. Los derechos de autor son calculados con arreglo a los ingresos, directos o indirectos. La tarifa se calcula entonces bajo la forma de *porcentaje* sobre esos ingresos.

Si el conjunto de las obras utilizadas pertenece al repertorio protegido el usuario paga, por regla general, cerca del 10 % de sus ingresos. Por el contrario, si las obras no presentan la primera fuente de interés para el público no es necesario aplicar la regla del porcentaje. En esos casos, hay que convertir el porcentaje en una *cantidad fija o a tanto*

⁹¹ Por ejemplo, la Ley suiza de Derecho de Autor de 9 de octubre de 1992 impone con carácter obligatorio la negociación de las tarifas entre las entidades y las asociaciones representativas de usuarios.

⁹² Vid. FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, pp. 46-47.

alzado utilizando criterios y parámetros que permitan establecer un enlace indirecto con los ingresos estimados obtenidas parcialmente gracias a las obras de los autores⁹³.

a) La estructura tarifaria.

30. El monto de la remuneración o tarifa constituye uno de los puntos principales en las negociaciones entre las entidades de gestión y las asociaciones o representantes de usuarios. Aún en los casos en que las entidades de gestión tengan facultades para fijar sus tarifas de manera unilateral⁹⁴, es preferible que la determinación de las mismas sea el resultado de negociaciones. De esta manera, las relaciones entre las partes interesadas se desarrollarían en forma pacífica y concertada, sin necesidad de recurrir al arbitrio de organismos gubernamentales o tribunales⁹⁵.

31. La estructura tarifaria se basa en la consideración que las obras, cualquiera que sea su categoría, tienen un valor tanto para quien la crea (autor), como para quien la utiliza (usuario). En esta medida, las preguntas que surgen son ¿cuál es el precio que el autor desea recibir por su trabajo intelectual? y ¿cuál es el precio que el usuario está dispuesto a desembolsar por utilizar la obra? La entidad de gestión debe encontrar una respuesta a las cuestiones y reconciliar ambas posiciones ya que, como es de suponer, el autor espera recibir el precio más alto posible, mientras que el usuario espera pagar el precio más bajo posible.

Desde esta perspectiva, la determinación de la tarifa no es fácil ya que la entidad deberá justificar la remuneración que reclama. En ocasiones, la comparación de los salarios de los trabajadores en el sector cultural puede ofrecer un punto de partida: un artista secundario no toca tanto como un músico de primer nivel. Otras veces, el papel que juega la obra utilizada en la explotación puede ayudar a determinar el índice del canon. La entidad debe, pues, elaborar la lista de todas las explotaciones del repertorio

⁹³ *Vid.* SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective...op. cit.*, pp. 22-23.

⁹⁴ En España, las entidades de gestión están facultadas a establecer libremente sus tarifas en base al artículo 157.1 b) de la LPI.

⁹⁵ Por medio del artículo 158 de la LPI, se creó la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual para los efectos de mediar y resolver los conflictos que surjan entre entidades de gestión y usuarios comerciales respecto del establecimiento de tarifas.

que representa y clasificarlas según la importancia que presenta esta utilización. Si se trata de un elemento esencial de la explotación se colocará en lo alto de la escala, si por el contrario, se trata de un elemento completamente accesorio, se colocará en un nivel inferior⁹⁶.

32. Por lo general, las tarifas de las entidades de gestión presentan bastante analogía entre sí y puede observarse que, en la medida en que esas entidades logran consolidar su gestión, van dejando a un lado la práctica de la tarifa a tanto alzado y adoptan la remuneración proporcional (tarifa a porcentaje) de los ingresos obtenidos por la utilización de la obra. Es frecuente, sin embargo, que se estipule un sistema mixto: proporcional pero con un mínimo que el usuario deberá abonar cuando la aplicación del porcentaje arroje un resultado inferior a ese mínimo⁹⁷.

Las entidades de gestión de derechos musicales, por ejemplo, han establecido una jerarquía vertical de las diversas explotaciones donde la música es objeto de ejecuciones. Sobre la base del papel jugado por la música, estas explotaciones han sido clasificadas en tres rúbricas: explotaciones donde la música es esencial o indispensable; explotaciones donde la música ambiente y por lo tanto es necesaria; y explotaciones donde la música sirve de “decoración sonora”, en estos casos no es absolutamente indispensable sino simplemente incidental. Cuando la comunicación pública del repertorio musical de la entidad desempeña el rol fundamental de la actividad del usuario es posible fijar una tarifa basada en el porcentaje de las entradas y/o las consumiciones mensuales, anuales o por temporada de los clientes, que en este caso será alta; fijar una cantidad a tanto alzado establecida en base a la superficie del local y su capacidad; u optar por una tarifa mixta⁹⁸. En los casos en que la utilización del

⁹⁶ Vid. SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective....op. cit.*, pp. 22-23.

⁹⁷ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, op. cit., p. 449.

⁹⁸ La SGAE, por ejemplo ha adoptado la siguiente fórmula para fijar las tarifas para establecimientos en que la utilización del repertorio de pequeño derecho tenga carácter principal para la explotación del negocio (salas de fiesta, discotecas, tablaos flamencos, salas de variedades, etc.): El importe de la tarifa por derechos de autor en los locales del epígrafe, por cada sesión, se determinará multiplicando el coeficiente de superficie (CS) aplicable al local en cuestión según sus metros cuadrados brutos, previa deducción de las bonificaciones a las que tenga derecho, por el importe total del precio (P), según queda éste definido en el apartado QUINTO, descontando el I.V.A. Vid. Tarifas Generales 2011 de la SGAE, p. 35. Documento disponible en <http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/GestionColectiva/DireccionesTarifas.html>, visitado en octubre 2011.

repertorio musical es de carácter necesario (pero no indispensable) o incidental, es común que la tarifa sea a precio alzado tomando en cuenta la superficie del local.

33. En materia de radiodifusión y distribución por cable, la tarifa aplicada se calcula normalmente aplicando un porcentaje sobre los ingresos del emisor. El porcentaje dependerá del contenido de los programas difundidos así, por ejemplo, la explotación del repertorio de pequeños derechos en un canal de carácter eminentemente musical en que la fijación de las obras tiene una duración que se aproxima a la duración total del programa, el porcentaje aplicado será más alto que el asignado a un programa generalista, informativo o deportivo.

En el terreno de las retransmisiones televisivas donde las obras audiovisuales juegan un rol fundamental, pues de ellas depende el éxito de las mismas, los repertorios de estas obras no están ampliamente representados por las entidades de gestión ya que los derechos relativos a las obras audiovisuales son transmitidos normalmente a los productores. La práctica adoptada en España por la entidad de gestión EGEDA desde 2004 respecto de las empresas de distribución por cable ha sido la fijación de una tarifa de 27 céntimos de euro (0,27 €) por mes y abonado o vivienda conectada a la red de distribución, esta tarifa se aplica sin consideración al número o clase de canales (emisiones o transmisiones) retransmitidos. Mientras que para la retransmisión de obras audiovisuales efectuada en establecimientos hosteleros y asimilados, la entidad ha fijado una tarifa fija por plaza hotelera disponible y mes que varía en función de la categoría del hotel de que se trate⁹⁹.

34. En el ámbito teatral, la tarifa para las representaciones de obras de grandes derechos son fijadas obra por obra. El sistema para el establecimiento de las tarifas sobre este tipo de obras está basado en la celebración de contratos generales y contratos especiales. Los primeros se celebran entre la entidad y las organizaciones que representan a los teatros y comprenden las condiciones mínimas de la autorización entre

⁹⁹ Vid. manual de tarifas de los derechos exclusivos y de remuneración administrados por la Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales (EGEDI), pp. 5-6. Este documento se encuentra disponible en http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/tarifas/tarifas_egeda_2005.pdf, visitado en octubre de 2011.

las cuales se encuentra la tarifa. Los contratos especiales se concertan teatro por teatro y obra por obra sobre la base de las condiciones mínimas del contrato general. Para la celebración de estos contratos especiales, la entidad de gestión requiere el consentimiento de los autores ya que actúa solo como representante. En estos casos el autor puede condicionar el uso de su obra al pago de una remuneración superior pero no puede aceptar una más baja ya que las condiciones mínimas del contrato general funcionan como un edificio sin techo, garantizan una remuneración mínima que no puede ser disminuida pero que el autor puede aumentar sin problemas.

Para los teatros de aficionados el sistema es más sencillo ya que, en estos casos, la entidad invita a los autores a ceder su derecho a autorizar las interpretaciones o ejecuciones (con algunas limitaciones y bajo ciertas condiciones) en el marco del contrato general¹⁰⁰.

Por lo que se refiere a la comunicación pública de las obras de grandes derechos, la tarifa es normalmente establecida como un porcentaje sobre los ingresos en taquilla por cada exhibición.

35. Las tarifas relacionadas con los derechos de las artes visuales (dibujo, *collages*, cómic, copyart, performances, arte electrónico, dibujo animado, estampas, litografías, diseño, escultura, fotografía, grabado, humor gráfico, pintura, etc.) tales como la reproducción, distribución de copias de los originales de obras mediante su venta, préstamo o cualquier otra forma y la comunicación pública, suelen asignarse a precio alzado en atención a factores como tipo de utilización (publicitaria o no publicitaria), el tipo de usuario (museos, prensa), las características de la obra (a color o blanco y negro, dimensiones) y la tirada de la reproducción.

En España, para remunerar el derecho de reproducción de las obras protegidas en un medio audiovisual que permita su comunicación pública, así como el derecho de comunicación pública de las mismas mediante su emisión televisiva por una sola vez, la tarifa se establece por cada obra protegida, la índole del programa televisivo

¹⁰⁰ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, pp. 62-63

(informativo, de entretenimiento, educativo, documental) y de acuerdo con el alcance de ésta (local, autonómico, nacional o mundial)¹⁰¹.

36. En relación con el *droit de suite*, los métodos de cálculo de las tarifas corresponden a dos categorías: en el primero, las tarifas se basan en el aumento de precio de la obra con cada nueva venta; en el segundo, el cálculo toma como base el precio de venta de la obra.

La Directiva 2001/84/CE sobre el derecho de participación estableció un valor mínimo bastante alto. Su artículo 3 deja a los Estados Miembros la fijación de un precio de venta mínimo, pero dispone que no ha de superar los 3000 euros. En el artículo 4 de la Directiva se establecieron las tarifas según los porcentajes siguientes: el 4% de los primeros 50.000 euros del precio de venta; el 3% de la parte del precio de venta comprendida entre 50.000,01 euros y 200.000 euros; el 1% de la parte del precio de venta comprendida entre 200.000,01 euros y 350.000 euros; el 0,5% de la parte del precio de venta comprendida entre 350.000,01 euros y 500.000 euros; el 0,25% de la parte del precio de venta que exceda de 500.000 euros. No obstante, el importe total del derecho no puede exceder de 12.500 euros. Como excepción se ha establecido que los Estados miembros podrán aplicar un porcentaje del 5% para la parte del precio de venta a que se refiere el inciso a). La Ley 3/2008 que incorpora la Directiva 2001/84/CE al Derecho español reproduce íntegramente, en su artículo 5, estos criterios para el cálculo del importe del derecho de participación.

37. Por su parte, las tarifas relacionadas con los derechos de reproducción mecánica son calculadas en forma de un porcentaje del precio de venta de las copias de las obras. En este campo, juega un papel esencial la BIEM, ya que es el organismo internacional encargado de negociar contratos tipo con los representantes de la industria fonográfica, determinando así las tarifas (y demás condiciones) para la utilización del repertorio de sus entidades adheridas por parte de los productores locales de fonogramas. Estos contratos tipo deben ser utilizados por las entidades afiliadas en su

¹⁰¹ Vid. Tarifas VEGAP 2011, p. 25., documento disponible en <http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/tarifas/VEGAPtgmazo08.pdf>, visitado en octubre de 2011.

relación con los productores individuales siempre que no exista, en los países en cuestión, un sistema de concesión de licencias no voluntarias.

La principal contraparte con la que negocia la BIEM es la IFPI. El contrato tipo celebrado entre estas entidades es complejo¹⁰² y abarca, entre otras cuestiones, la autorización para usar el repertorio de la BIEM, la identificación precisa de los derechos concedidos y sus excepciones, las tarifas y el método para su cálculo, obligaciones mutuas de información, lugar y pago de las regalías, condiciones de exportación y control de las copias reproducidas. El contrato abarca los discos de vinilo, discos compactos, casetes analógicos, casetes compactos digitales y minidiscos. Según el contenido del mismo, el productor debe pagar a la entidad de gestión que administre estos derechos por cada disco, cinta y cassette que reproduzca una o más obras del repertorio de la entidad, una regalía cuyo porcentaje y dominio de aplicación se determinan de la manera siguiente: en los países de Europa continental¹⁰³, la tasa de la regalía por cada ejemplar es del 11% del precio máximo del ejemplar de que se trata, según lo ha hecho público el productor para la venta al detalle y el día que las copias salen del depósito. Este precio está sujeto a un ajuste de tarifa uniforme del 9% cuando lo justifiquen las facturas con descuento¹⁰⁴. Pero si el productor ha fijado o sugerido precios al detalle para el territorio nacional y dichos precios son los que, por lo general, paga el público la regalía correspondiente --en los países previamente mencionados-- será el 8% del precio indicado en una lista prescrita por el contrato básico. Cuando el productor no esté en condiciones de proporcionar a la entidad una lista como la mencionada, la entidad fijará la tarifa en base al precio aplicado generalmente por otros productores nacionales para cada tipo de disco y para cada configuración de cinta y de cassette.

En los países en los cuales la tarifa se determina a través de un sistema de concesión de licencias no voluntarias, se dice simplemente que las obras de todo el

¹⁰² Su extensión es de aproximadamente 24 páginas y además cuenta con siete anexos. *Vid.* párrafo 177 de este capítulo.

¹⁰³ Incluida Turquía.

¹⁰⁴ *Vid.* art. 5 (4) del Contrato Tipo BIEM-IFPI en relación con el Anexo IV del mismo. Este documento está disponible en: <http://www.biem.org/downloads/MenuItems/109/BIEM/Contrat%20type%20franpais2.pdf>, visitado en febrero de 2011.

repertorio de la entidad deben gozar de las condiciones acordadas a las obras de los repertorios nacionales por los productores de dichos países. A la complejidad de este sistema tarifario se debe agregar que las reglas para el cálculo de tarifas se hacen también extensivas a algunos otros detalles, como la remuneración en el caso de los “repertorios mixtos” o a la influencia del número de obras y fragmentos en el mismo disco, cinta o casete sobre el monto de las regalías¹⁰⁵.

Por otro lado, es importante mencionar que la reproducción de obras protegidas realizada exclusivamente para uso privado, está ajustada comúnmente a una compensación equitativa calculada sobre la base del precio de compra de los equipos de reproducción y/o los soportes vírgenes. En el caso de España, la LPI fija el gravamen de 0,60 euros por unidad de grabación para equipos o aparatos de reproducción de fonogramas, 6,61 euros por unidad de grabación para equipos o aparatos de reproducción de videogramas, 0,18 euros por hora de grabación o 0,003005 euros por minuto de grabación para los soportes materiales de reproducción sonora y 0,30 euros por hora de grabación o 0,005006 euros por minuto de grabación para soportes materiales de reproducción visual o audiovisual¹⁰⁶.

38. En materia de derechos de reproducción reprográfica correspondientes a los textos literarios o científicos y publicaciones periódicas, las tarifas pueden fijarse en forma de licencia global sobre un porcentaje de los ingresos vinculadas con la explotación o por la aplicación de un precio alzado con arreglo al número de páginas u obras reproducidas y/o el tipo de establecimiento que realiza la explotación (centros de fotocopiado, oficinas, universidades). Así, por ejemplo, en España las reproducciones mediante fotocopia efectuadas en establecimientos reprográficos comerciales están sujetas a un precio alzado basado en la velocidad de fotocopiado de la máquina y en la existencia o no de institutos de estudio en la ciudad en que se encuentra el establecimiento comercial. Las reproducciones efectuadas en centros de educación primaria están sujetas a una tarifa de 2,65 euros por alumno al año, la tarifa para educación secundaria es de 3,74 euros por alumno al año, mientras que para las reproducciones efectuadas en centros de enseñanza universitaria de Grado y de

¹⁰⁵ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, pp. 56-57.

¹⁰⁶ Vid. art. 25.5 b), c), d) y e) de la LPI.

Posgrado la tarifa es de 4,12 euros por alumno al año. La tarifa correspondiente a la reproducción digital de obras del repertorio de CEDRO, y su posterior puesta a disposición en una intranet, es de 5 euros por alumno al año. Las reproducciones efectuadas en empresas están sujetas a una tarifa de 9,24 euros por empleado al año y se incrementará en 0,77 si a las copias objeto de autorización se les da un uso externo por parte de la empresa¹⁰⁷.

En algunos casos particulares la tarifa figura en la ley. Este es el caso en el que el legislador instaura una licencia obligatoria con un derecho a remuneración, eliminando toda posibilidad de negociación entre interesados. En España existe la gestión colectiva obligatoria para recaudar el derecho de remuneración relativo a la copia privada. En este supuesto, al igual que en el caso de la reproducción mecánica, la LPI ha establecido un gravamen sobre los equipos de reproducción reprográfica aplicando las siguientes cantidades: a) 15,00 euros por equipo o aparato con capacidad de copia de hasta nueve copias por minuto; b) 121,71 euros por equipo o aparato con capacidad de copia desde 10 hasta 29 copias por minuto; c) 162,27 euros por equipo o aparato con capacidad de copia desde 30 hasta 49 copias por minuto; d) 200,13 euros por equipo o aparato con capacidad de copia desde 50 copias por minuto en adelante¹⁰⁸.

39. Como regla general, las entidades de gestión colectiva están sometidas a una serie de previsiones que regulan las relaciones con los titulares de derechos, con los usuarios comerciales y con las autoridades estatales. Sus funciones económicas no escapan de esa regla ya que se encuentran subordinadas a normas específicas para garantizar un adecuado nivel de transparencia en los diversos niveles de actuación de las entidades de gestión. Por lo general, estas normas están previstas en las legislaciones nacionales. Sin embargo, cuando esto no sucede, algunas previsiones específicas sobre las funciones económicas son plasmadas en los estatutos de las entidades y éstos a su vez son sometidos a la aprobación de las autoridades públicas. En España, la LPI

¹⁰⁷ Vid. Tarifas generales 2011 de CEDRO, disponibles en <http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/GestionColectiva/DireccionesTarifas.html>, visitado en octubre de 2011.

¹⁰⁸ Vid. art. 25.5 a) de la LPI.

determina que la fijación de tarifas no es una mera facultad de las entidades de gestión, sino una obligación¹⁰⁹.

b) La polémica alrededor de las tarifas.

40. Como se ha destacado con anterioridad, por lo general, las entidades de gestión operan en sus territorios nacionales. La existencia de diversas entidades situadas en un mismo territorio hace que las mismas tiendan a especializarse y no a competir entre ellas. En este sentido, uno de los principales cuestionamientos sobre las entidades de gestión es si esa estructura monopolística es compatible con su eficiencia económica y el bienestar social de las partes involucradas. Es decir, ¿cómo es posible que entidades de gestión monopolistas sean capaces de fijar “tarifas justas” reduciendo los costes de transacción a los usuarios que pagan las licencias y a los titulares que financian las entidades?¹¹⁰.

Se dice que el problema del poder monopolístico de las entidades de gestión está mitigado por tres factores: la regulación, la existencia de un monopolio bilateral y la discriminación de precios. En el primer caso, porque el monopolio que las entidades de gestión tienen sobre sus tarifas está regulado por la ley. En algunas jurisdicciones las tarifas son establecidas por la administración pública y, en otras, en donde las tarifas son negociadas entre las partes, están sujetas a la verificación de los tribunales en caso de desacuerdo. El segundo factor que puede disminuir el impacto del monopolio sobre las tarifas de las entidades de gestión es la existencia de un monopolio bilateral, es decir, la presencia de una sola categoría, o grupo de usuarios, que negocie con la entidad controladora de las obras protegidas de un sector determinado¹¹¹. En esta situación, el poder monopolístico de la entidad de gestión se ve reducido por el hecho que los

¹⁰⁹ De acuerdo con la Resolución del TDC de 12 de junio de 1991, la obligatoriedad de las tarifas “debe ser contemplada, en principio, como una garantía, tanto para los usuarios como para la SGAE, en los casos en que se entablen negociaciones para la concesión de autorizaciones y en tanto no se llegue a un acuerdo, de que, en cuanto a los primeros, podrán utilizar el repertorio, ya que se entenderá concedida la autorización correspondiente si se hace efectiva bajo reserva o se consigna judicialmente la cantidad exigida de acuerdo con las tarifas generales y, en cuanto a la SGAE, de que dicho uso del repertorio no dejará de estar remunerado”. Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1980.

¹¹⁰ Vid. HANDKE Ch. y TOWSE R., “Economics of Copyright Collecting.....*op. cit.* pp. 940-941.

¹¹¹ Durante mucho tiempo, esta fue la situación entre la *Performing Rights Society* (PRS) y la *British Broadcasting Corporation* (BBC) en Reino Unido.

usuarios negocian colectivamente para fijar las tarifas por medio de sus asociaciones u organismos similares que los representan. La negociación entre monopolios bilaterales puede ser la principal vía para alcanzar un nivel eficiente de tarifas. Finalmente, los efectos adversos del monopolio de las entidades de gestión sobre sus tarifas pueden también ser mitigados por la discriminación de precios¹¹². Las entidades de gestión colectiva fijan los precios de sus licencias elaborando tipos de tarifas sobre la base de factores objetivos como el tipo de usuario, las dimensiones de un local o el número de integrantes de una audiencia. Con frecuencia se recaba y evalúa la información relativa al número de utilizaciones y al valor asignado a la obra por los usuarios de esas categorías para determinar la disponibilidad y la capacidad de pago. La discriminación de precios limita el número de potenciales usuarios que quedarían excluidos de las utilizaciones de las obras protegidas si las entidades de gestión fijaran un precio único y elevado. Una discriminación de precios perfecta conduce a una situación en la que a cada usuario se le impone la máxima tarifa que está dispuesto a pagar¹¹³. Sin embargo, una pregunta difícil de responder para la teoría económica es si resulta beneficioso o perjudicial para el interés general permitir que una empresa (o entidad de gestión) con un determinado poder de mercado practique la discriminación de precios. La dificultad surge porque desde una perspectiva económica, la discriminación de precios es siempre mejor para el vendedor (que obtiene beneficios más altos si discrimina que si no discrimina) y suele también beneficiar a ciertos grupos de compradores (los que pagan precios más bajos), en tanto que es siempre perjudicial para algunos grupos de

¹¹² La discriminación de precios es una práctica comercial que implica vender unidades similares de un bien o servicio a diferentes precios. Dicha práctica puede tener lugar entre unidades adquiridas por el mismo comprador o bien entre unidades adquiridas por compradores distintos. Sin embargo, para que la diferencia de precios pueda incluirse dentro de la categoría de “discriminación”, la misma debe obedecer a causas que no estén relacionadas con costos diferenciales en la provisión del bien o servicio en cuestión. La discriminación de precios es susceptible de jugar varios papeles. Por un lado, puede representar en sí misma una práctica abusiva destinada a explotar una posición de dominio en un mercado. Por otro, puede constituir una conducta dirigida a restringir la competencia en un segmento del mercado aprovechando una posición de dominio que se posee en otro segmento del mismo. Por último, puede constituir una práctica que no sea anticompetitiva en sí, pero que actúe como señal de que la empresa que la está llevando a cabo tiene una posición dominante en un mercado o en un segmento de éste. *Vid.* COLOMA, G., *La discriminación de precios y la defensa de la competencia*, Universidad del CEMA, Buenos Aires, 1999, p. 2. Documento disponible en <http://www.cema.edu.ar/~gcoloma/discrim.pdf>, visitado en marzo de 2007.

¹¹³ *Vid.* HANDKE Ch. y TOWSE R., “Economics of Copyright Collecting.....*op. cit.* pp. 941-942.

compradores que pagan precios más altos que los que abonarían de no existir discriminación¹¹⁴.

41. Así, si bien los anteriores argumentos sirven para contrarrestar (en teoría) los efectos negativos del monopolio de las entidades de gestión sobre su facultad para fijar sus propias tarifas, la práctica ha demostrado que los poderes económicos monopolísticos de las entidades de gestión no siempre se traducen en beneficios para las partes involucradas. Las cuestiones que se desarrollarán a continuación pueden considerarse los principales puntos débiles de esta función de las entidades de gestión, respecto de los cuales sería preciso enfocar la futura intervención legislativa.

(i) El deber de transparencia y la dificultad para determinar cuándo una tarifa puede ser considerada abusiva.

42. Las entidades de gestión tienen el deber de operar con total transparencia frente a sus titulares y a los usuarios. Este compromiso debe reflejarse principalmente en sus actividades económicas. Por lo que toca a los titulares de derechos, la mayoría de las legislaciones de los Estados miembros les garantizan el acceso a cierta información relativa a las actividades y operaciones de las entidades de gestión. Un requisito básico es la publicación de un informe y un balance anual. En términos generales, la información que se considera útil para los titulares incluye las actividades de la entidad, sus reglas de organización, las tarifas y el sistema de distribución, el repertorio, la lista de los dirigentes, etc. Este deber de información de las entidades de gestión está reconocido por la ley de 18 países de la UE¹¹⁵.

Por su parte, los usuarios también están legitimados para recibir información pertinente de las entidades de gestión principalmente en relación con las tarifas que éstas establecen. Si bien es cierto que, como se ha indicado, en un limitado número de casos es la misma ley la que determina la tarifa a pagar (principalmente en relación al

¹¹⁴ Vid. COLOMA, G., *La discriminación de precios...op. cit.*, p. 8.

¹¹⁵ Austria, Bélgica, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Holanda, según el estudio KEA, European Affairs, "The Collective Management of Rights in Europe...op. cit.", p. 75. En España, esta obligación está plasmada en el artículo 156 de la LPI.

derecho de participación y a la copia privada), la mayor parte de las veces son las mismas entidades quienes de manera unilateral fijan sus tarifas.

43. Como se ha establecido, la determinación del valor económico o “precio” de una obra protegida no es una tarea fácil pues debe equilibrar intereses y derechos contrapuestos. Por un lado, los del titular que buscan obtener la mayor retribución económica posible por la explotación de su obra en un ámbito nacional e internacional. En este sentido, la retribución del titular debe comprender también las regalías que la utilización de su obra ha generado en el extranjero en virtud de los contratos de representación recíproca que la entidad de gestión haya celebrado. Dada la imposibilidad de establecer directamente el precio por el uso de sus obras, lo justo sería que los titulares de derechos tuvieran alguna participación en la determinación de las tarifas establecidas por la entidad. Sin embargo, por lo que concierne al ámbito español, la práctica demuestra que las cosas no suceden así ya que no son las Asambleas Generales de las entidades de gestión, órgano en el que pueden participar todos sus miembros (asociados y adheridos), las que fijan las tarifas sino sus órganos de dirección y administración de composición más reducida¹¹⁶.

Por otro lado, se encuentran los intereses de los usuarios quienes pretenden obtener autorizaciones que les permita explotar el mayor número de obras protegidas al menor precio posible y en condiciones iguales respecto de otros usuarios. El precio pagado, los autoriza para utilizar obras protegidas de titulares nacionales y extranjeros en un ámbito territorial determinado.

De tal manera, la labor primordial de la entidad de gestión es el establecimiento de un precio justo y equilibrado para ambas partes que, idealmente, podría lograrse por medio de la observancia de parámetros normativos y/o estatutarios concretos. Este objetivo parece más fácil de alcanzar allí donde las legislaciones nacionales imponen a las entidades de gestión un deber explícito de transparencia en la fijación de tarifas¹¹⁷,

¹¹⁶ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1983.

¹¹⁷ En Alemania, el artículo 13.1 de la *Law on the Administration of Copyright and Neighboring Rights (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz)* de 9 de Septiembre de 1965 establece la regla general para las entidades de gestión: “to stablish tariffs on the remuneration that it asks on the basis of the rights and claims administers”. El segundo apartado del artículo dispone: “to the extent umbrella agreements have

donde se prevén mecanismos de control de las tarifas¹¹⁸ o donde existe una obligación de negociación con las asociaciones de usuarios. Cuando la fijación de tarifas es una facultad unilateral de las entidades de gestión y poco controlada por parte de la autoridad estatal, la transparencia de la misma puede ser cuestionada¹¹⁹. En el ámbito europeo, la posición de dominio que detentan las entidades de gestión ha dado lugar a litigios en los que se han puesto en discusión los criterios para determinar cuándo una tarifa puede considerarse excesiva.

44. En el capítulo precedente se examinaron los conflictos provocados por algunas prácticas de las entidades de gestión desde la perspectiva del Derecho de la Competencia. Uno de los ejemplos mencionados fue el asunto *Tournier y Lucazeau*¹²⁰, cuyo origen se encuentra en la imposición de tarifas excesivas. Con ocasión de este litigio, la jurisdicción de la UE tuvo oportunidad de analizar con detalle las prácticas seguidas por las entidades de gestión colectiva de los diferentes Estados miembros para determinar los criterios que debían tomarse en consideración para establecer si una entidad de gestión, que se encuentra en una posición dominante, impone condiciones de transacción no equitativas. El TJUE observó que una de las diferencias más

been concluded, the remuneration agreed upon therein is considered to be tariffs". La existencia de un sistema tarifario transparente beneficia a la misma la entidad de gestión, en este sentido la obligación del artículo 13 responde a una práctica generalizada en todas las entidades de gestión alemanas. Vid. REINBOTHE, J., "Collective Rights Management in Germany", en *Collective Management of Copyright...op. cit.*, pp. 211-212.

¹¹⁸ También en Alemania, donde es frecuente que las diferencias entre las entidades de gestión y los usuarios en tema de tarifas se sometan a arbitraje, existe una amplia experiencia sobre el control de equidad de las tarifas.

¹¹⁹ En España, desde inicios del siglo XX se anunció el problema que se ha agravado con el pasar del tiempo: la oposición de algunos usuarios a las tarifas impuestas unilateralmente por las entidades de gestión por la utilización de sus repertorios, vid. UREÑA SALCEDO, J. A., "Régimen público....op. cit.", pp. 48-49. Sobre este particular, vale la pena apuntar la respuesta a la Comunicación de la Comisión (COM (2004)) 261 final, de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas de España (UTECA): "En España, las tarifas que deben abonarse a las entidades de gestión colectiva se fijan unilateralmente por aquéllas con arreglo a criterios cuyo fundamento y justificación se desconocen y consisten en un porcentaje sobre los ingresos de las televisiones que no reflejan la utilización real del repertorio licenciado. Esta manera de determinar tarifas, unido al carácter monopolístico y a la opacidad en la actividad y administración de las entidades de gestión colectiva, tiene como consecuencia la fijación de unas cantidades desproporcionadas, aspecto que resulta agravado por la ausencia de transparencia en el funcionamiento general de estas entidades. Las entidades de radiodifusión españolas llevan años exigiendo a las diversas entidades de gestión colectiva de derechos mayor transparencia y racionalidad en la fijación de las tarifas, sin que hasta la fecha se hayan producido avances debido a la postura intransigente de las entidades de gestión de no debatir con los distintos usuarios de sus derechos modelos realistas de determinación de tarifas. Documento disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/consultation-rights-management/uteca_es.pdf, visitado en marzo de 2009.

¹²⁰ Vid. párrafo 105 del Primer Capítulo.

significativas entre las entidades de gestión radicaba en la cuantía de los gastos de funcionamiento y el número del personal de una entidad y, al respecto, sostuvo que cuando una empresa en una posición dominante impone tarifas notablemente elevadas por los servicios que presta frente a las que se aplican en los restantes Estados miembros, dicha diferencia debía ser considerada como un indicio de la explotación abusiva de una posición dominante¹²¹.

En el asunto, el Abogado General entendió que para determinar si una tarifa exigida por una entidad de gestión a una categoría de clientes era excesiva y, en su caso, constituía una explotación abusiva de su posición dominante, el órgano jurisdiccional nacional podía examinar si la cuantía de las remuneraciones era desproporcionada: a) en relación con las remuneraciones de derechos de autor que exigía la misma entidad a otras categorías de clientes; b) en relación con los costes necesarios para una gestión eficaz de los derechos de propiedad intelectual y c) respecto de la necesidad de garantizar remuneraciones razonables a los titulares de la propiedad intelectual. La existencia de grandes diferencias entre la cuantía de las remuneraciones que imponía la entidad de gestión y las que imponían las entidades en otros Estados miembros llevaría a la firme presunción de que eran excesivas las remuneraciones impuestas por la entidad dominante y correspondería a dicha entidad justificar la cuantía de las remuneraciones¹²².

45. Sin duda alguna, el establecimiento de tarifas es una de las funciones más polémicas de las entidades de gestión. Entre los factores que agravan la cuestión es la dificultad de delimitar en qué casos una tarifa puede ser considerada abusiva cuando es impuesta unilateralmente por una entidad de gestión y cuando no existe un parámetro europeo para establecerla. La complejidad para determinarlo se agudiza, además, por la estructura binaria de la misma. En efecto, las tarifas fijadas por las entidades de gestión presentan dos elementos: la remuneración del titular y los gastos de gestión de la entidad por los servicios prestados. Sobre esta situación, la Comisión ha establecido

¹²¹ Vid. apartado 25 y 38 de la Sentencia, asunto C-395/87, *Ministere Public c. Jean-Louis Tournier* ...*op. cit.*

¹²² Vid. DELGADO HERNÁNDEZ, G. E., “Sociedades...” *op. cit.*, pp. 190-191.

claramente que la confusión entre ambos elementos del honorario impide que los usuarios evalúen la eficacia de las entidades¹²³.

Por otro lado, son pocos los casos en los que la determinación de las tarifas de está sometida al control de las legislaciones nacionales. Parece lógico pensar que gran parte de los litigios relacionados con la fijación y la cuantía de las tarifas podría evitarse, o por lo menos disminuir, si existiese un control estatal más estricto sobre las funciones económicas de las entidades de gestión. Estos organismos prestan un servicio de interés general y en este sentido su actuación debería estar regulada por principios más transparentes, principalmente por lo que a la fijación de tarifas se refiere, ya que tanto titulares como usuarios están legitimados para conocer las políticas de su establecimiento¹²⁴.

(ii) La fijación unilateral de tarifas.

46. Sobre la facultad de las entidades de establecer tarifas, la Comisión ha sostenido tajantemente que el hecho de que una entidad de gestión colectiva sea libre de hacerlo no se traduce en una competencia de precios real entre entidades ni en ninguna ventaja útil para el posible usuario en términos de su capacidad de elegir un proveedor sobre la base de diferencias de precios¹²⁵. La doctrina reconoce que la situación de monopolio de la que las entidades de gestión disfrutaban en todo el territorio europeo las coloca en una posición de poder desde la cual pueden establecer unilateralmente sus tarifas¹²⁶, reduciendo el margen de negociación de los usuarios a una mera posibilidad¹²⁷.

¹²³ Vid. apartado 69 de la Decisión de la Comisión asunto , *IFPI "Emisión simultánea"**op. cit.*

¹²⁴ Vid. WOOD, D., "Collective Management and EU Competition Law", V Conferencia sobre Propiedad Intelectual, competencia y gestión colectiva, Madrid, 12 a 14 de noviembre de 2001, en <http://www.europa.eu>, visitado en julio de 2007.

¹²⁵ Vid. apartado 71 de la Decisión de la Comisión en el asunto *IFPI "Emisión simultánea"**op. cit.*

¹²⁶ Así por ejemplo, Flint sostiene "*the fees for legal use of music are set by the collecting agency without reference to users*". Vid. FLINT, D., "Collecting but not Delivering.....*op. cit.* p. 46.

¹²⁷ El artículo 157 de la LPI dice claramente que entre las obligaciones de las entidades de gestión se encuentran el establecimiento de sus tarifas generales y la celebración de contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio, *siempre que aquéllas lo soliciten y sean representativas del sector*.

47. En el entorno español, alrededor de esta polémica función se han gestado dos posturas interpretativas contrapuestas. Por un lado, existe una tendencia a afirmar que el diseño de la LPI prevé claramente un proceso para el establecimiento de las tarifas de las entidades. Por el otro, algunos sostienen que el procedimiento de fijación de tarifas plasmado en la LPI no es respetado por las entidades de gestión.

Según la primera corriente de opinión, el procedimiento contenido en los artículos 157 y 158 de la LPI dispone, en primer lugar, la negociación entre las partes respecto de los precios y demás condiciones y, para el supuesto de fracaso de las negociaciones, el recurso al arbitraje de una instancia imparcial y cualificada (la CPI) para la determinación de las condiciones de las licencias, incluidas las tarifas generales¹²⁸. El diseño de la LPI consiste entonces, en “negociación y, subsidiariamente, arbitraje”. Desde esta perspectiva el arbitraje es, por un lado, la garantía que la LPI ofrece para que, en ausencia de acuerdo entre las partes, ninguna imponga sus condiciones a la otra y, además, es la pieza clave del sistema de conformación de precios diseñado por la propia ley¹²⁹.

Íntimamente ligada con el papel que desempeña el arbitraje previsto en la LPI, algunos sostienen que la auténtica disposición a la negociación de un agente en posición de dominio es incompatible con una conducta de imposición por éste y, en consecuencia, con una conducta que abuse de esa posición de dominio¹³⁰. Esto quiere

¹²⁸ Como alternativa al depósito o pago bajo reserva de la cantidad fijada en las tarifas generales, el artículo 158.2 b) de la LPI prevé la posibilidad de que el usuario acuda a la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual (órgano creado *ex professo* por la LPI para dar solución, por medio de la mediación o el arbitraje, a los litigios que surjan entre las entidades y las asociaciones de usuarios en materia de autorizaciones para la distribución por cable de emisiones radiodifundidas y en su caso fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales). Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, pp. 1977-1979. Sobre el papel de la Comisión Mediadora y Arbitral vid. CASAS VALLÉS, R., “La Comisión Mediadora y Arbitral de propiedad intelectual. Experiencias y perspectivas de futuro”, *pe. i.*, núm 15, 2003, pp. 9-55.

¹²⁹ Vid. RODRÍGUEZ MEJÍAS, J., “El abuso de posición de dominio...op. cit.”, pp. 22-23. En todo caso cabe apuntar que el alcance de arbitraje es limitado y de tipo cautelar. No se trata de obtener un pronunciamiento acerca de la bondad de las tarifas, sino de facilitar el acceso a la autorización, sin descuidar los intereses de los titulares de derechos representados por la entidad de gestión. Vid. CASAS VALLÉS, R., “La Comisión Mediadora y Arbitral de propiedad intelectual....op. cit.”, p. 32.

¹³⁰ Esta doctrina ha sido desarrollada por la 3a. Sala del TS, en su Sentencia de 18 de diciembre de 1996 (RJ 1996/9744) y también por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de la siguiente manera : “ Conforme ha quedado acreditado, AGEDI ha negociado con una Asociación de usuarios --AERC-- y el resultado de esa negociación ha sido la firma de un contrato tipo que ha de regir las relaciones entre las emisoras integrantes de AERC y AGEDI y de ese hecho se deduce que no puede haber condena por abuso

decir que, visto que la LPI prevé un “claro” proceso de establecimiento de tarifas consistente en la negociación y, de ser el caso, el arbitraje, no es posible considerar que la fijación unilateral de precios de licencias sea una práctica en sí arbitraria. Con este telón de fondo, se ha argumentado que las tarifas de las entidades de gestión están investidas *per se* de licitud y equidad por estar sometidas al control del Ministerio de Cultura¹³¹.

En resumen, los partidarios de esta teoría sostienen que la LPI ha diseñado un sistema de conformación de precios en la gestión colectiva cuya aplicación garantiza la no imposición de condiciones, es decir, garantiza la existencia de un grado suficiente de competencia en virtud de la existencia de una fase negociadora y subsidiariamente una de arbitraje¹³². En consecuencia, si una entidad de gestión ha cumplido (o intentado cumplir) tal diseño de la LPI, su conducta no podrá ser antijurídica¹³³. Esto se complementa con la consideración que las tarifas generales tienen un carácter meramente subsidiario, en la medida en que únicamente son de aplicación a falta de acuerdo entre la entidad de gestión y el usuario¹³⁴.

48. La jurisprudencia mayoritaria ha respaldado esta posición considerando que, siempre y cuando exista una disposición a la negociación, la fijación unilateral de tarifas, independientemente de la cuantía excesiva o no de las mismas y de los criterios utilizados para su establecimiento, no puede ser considerada un abuso de posición dominante de las entidades de gestión. Así por ejemplo, con ocasión de un recurso interpuesto ante el TS por la SGAE contra una resolución del TDC que le imponía una

de posición dominante, tal y como se deduce de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1996 anteriormente citada. *Vid.* fundamento de derecho 3º de la Resolución del TDC de 14 de diciembre de 1998 expte. 430/98.

¹³¹ Así ha sido afirmado por ejemplo por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de julio de 1993.

¹³² Así lo ha reconocido el TDC: “La Ley de Propiedad Intelectual...contiene varios preceptos que regulan la determinación del precio correspondiente a los derechos de propiedad intelectual...dichos preceptos conducen a establecer un sistema para determinar el precio de determinados derechos de propiedad intelectual, sistema que consiste en primar la negociación y ofrecer un sistema de arbitraje cuando ésta fracasa...En efecto, sin perjuicio de que sea o no discutible el sistema para fijar las tarifas de los Ayuntamientos y Municipios, lo cierto es que la SGAE ha procurado negociar y llegar a acuerdos con los Ayuntamientos y Municipios.” *Vid.* fundamentos de derecho 2º y 3º de la Resolución del TDC de 22 de diciembre de 2000, recurso núm. 429/00.

¹³³ *Vid.* RODRÍGUEZ MEJÍAS, J., “El abuso de posición de dominio....*op. cit.*, pp. 48-49.

¹³⁴ Así lo ha sostenido el TS, Sala 1ª., en su Sentencia de 18 de enero de 1990.

multa por considerar una práctica restrictiva de la competencia la fijación de tarifas excesivas a unas televisiones, el Tribunal consideró que: “La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, después de expresar que, en materia de defensa de la competencia se hace una amplia utilización de las pruebas indirectas, y entre ellas, la de presunciones, llega a la conclusión de que el Consejo de Administración de la SGAE, al establecer...unas nuevas tarifas generales, en las cuales, al ampliar la base de aplicación de cánones correspondientes a la utilización del repertorio de pequeño derecho por Emisoras de TV, suprimiendo al mismo tiempo la escala gradual de implantación temporal de las nuevas tarifas a diferencia de lo que tenía aprobado en las tarifas generales de 1985, provocaba el incremento mínimo del 76%, constituye una práctica prohibida....por constituir un abuso realizado al amparo de su posición de dominio en el mercado de los derechos de autor y que de manera injustificada resultaba lesiva para la economía nacional y los intereses al menos de las tres entidades de televisión denunciantes”¹³⁵. El TS continuó su razonamiento sosteniendo: “No existen en autos pruebas suficientes, ni siquiera indiciarias, para desvirtuar la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española, pues el Tribunal de Defensa de la Competencia se basa en simples presunciones consistentes en que la SGAE, pretende imponer abusivamente tales tarifas a las televisiones denunciantes....cuando existen en autos pruebas suficientes para demostrar que la SGAE, *siempre ha procurado negociar* y llegar a acuerdos con tales televisiones que culminaron en contratos celebrados en 1984, la comunicación que la SGAE, remite a las televisiones...después de aprobar las nuevas tarifas en las que expone su intención de abrir negociaciones que conduzcan a la concesión de las licencias.....pruebas todas ellas contrarias a las presunciones de explotación abusiva en el mercado con lesión injustificada, ni para la economía nacional ni para los consumidores llegando la Sala a la conclusión de que no se cumplen los requisitos necesarios establecidos en el art. 2.1 de la Ley 110/1963 para calificar de abuso la posición dominante de que se acusa a la SGAE”¹³⁶.

49. La corriente de opinión contraria y jurisprudencialmente minoritaria sostiene que el diseño de ley contenido en la LPI, según el cual las entidades de gestión deben

¹³⁵ Vid. fundamento de derecho 2º de la Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso Administrativo, 3º Sección, de 18 de diciembre de 1996, recurso núm. 6923/1992.

¹³⁶ *Ibid.* fundamento de derecho 4º.

observar un procedimiento para la fijación de sus tarifas, no es respetado principalmente por dos motivos. El primero es que, en la práctica, pocas veces las entidades de gestión tienen una actitud abierta a la negociación y, en segundo lugar, existen casos en los que las mismas entidades han rechazado el sometimiento al arbitraje¹³⁷, de lo cual resulta que el diseño de ley para la fijación de las tarifas no es completamente eficaz ya que “el sometimiento de las partes a la comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito”¹³⁸. De lo anterior se desprende que la fijación unilateral de tarifas generales por parte de las entidades de gestión es la regla y no precisamente una práctica de carácter meramente subsidiario.

50. La falta de equidad en las tarifas fijadas unilateralmente es otro punto que ha sido seriamente cuestionado por los sustentadores de esta posición hasta el punto de afirmar que, dada la posición de dominio de la que gozan las entidades de gestión, su “poder e independencia de comportamiento son las que otorgan a estas entidades una notable capacidad para modificar en provecho propio las tarifas, capacidad que resulta plena si, en lugar de negociarlas como les impone la Ley, las imponen unilateralmente”¹³⁹.

Sobre este punto vale la pena hacer mención de una trascendental Sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de Pamplona¹⁴⁰ que desestima la pretensión de cobro por la SGAE a un videoclub de la remuneración para los autores de obras musicales incorporadas a las audiovisuales, por falta de prueba sobre su justicia o equidad. En este caso, los titulares del videoclub se negaron a pagar la remuneración recogida en el artículo 90.2 de la LPI que la SGAE reclamaba, cuantificada conforme a sus tarifas

¹³⁷ Así lo ha puesto de manifiesto el TDC: “Ciertamente, las actuaciones de EGEDA contenidas en el expediente no reflejan que esta entidad haya tenido realmente una voluntad negociadora...en efecto, EGEDA impone, para aceptar la mediación, que “las Asociaciones (de hoteles) hagan previamente un planteamiento de la cuestión en otros términos, ajustados a las tarifas y condiciones notificadas al Ministerio de Educación y Cultura por parte de EGEDA” (p. 642. El subrayado es del TDC).)Puede decirse que alguien desea una negociación cuando exige que los planteamientos de los demás en la misma se ajusten a lo previamente determinado por uno? Esa exigencia se parece más a un trágala que a una propuesta de negociación”. Vid. párrafo 3 del fundamento de derecho 11 de la Resolución del TDC de 27 de julio de 2000 expte. 465/99.

¹³⁸ Vid. art. 158.2 a) *in fine* de la LPI.

¹³⁹ Vid. último párrafo del fundamento de derecho 5º de la Resolución del TDC de 27 de julio de 2000...*op. cit.*

¹⁴⁰ Vid. Sentencia de 19 de febrero de 2007 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona.

generales, argumentando que no se trataba de una retribución equitativa por carecer de los elementos de justicia y equidad. La justicia o equidad de dicha retribución fue la circunstancia constitutiva de la pretensión ejercitada cuya concurrencia era negada por la parte demandada, de forma que su prueba incumbió a la demandante¹⁴¹. El Juzgado consideró que la prueba no había sido aportada pues sólo existía una alegación, no acreditada, de que las tarifas generales que se pretendían aplicar habían sido consensuadas con el sector. En efecto, de la documentación aportada por los demandados parecía desprenderse la existencia de un acuerdo sobre las tarifas con dos asociaciones de videoclubes pero, desconociéndose su representatividad, no sirvió para justificar que los importes pactados constituirían una retribución equitativa. Además, durante años la SGAE consideró como retribución justa la de 0,90 euros por copia destinada al alquiler, sin que constara una alteración de las circunstancias que justificasen un cambio de los criterios de fijación de la misma que supondría un notable incremento en el importe a pagar por los demandados. El juez estimó no probado que la importancia de la contribución de los autores representados por la SGAE a las obras audiovisuales se hubiera incrementado, que el importe fijado en las tarifas se adecuara a los establecidos en otros países del entorno, ni que constituyera una prestación equilibrada en función de los intereses de las partes implicadas o de cualquier otro parámetro sobre cuya base se pudiese determinar que la remuneración exigida por la SGAE conforme a sus tarifas fuese una remuneración equitativa y no excesiva.

En otras decisiones los tribunales han enfatizado, además de la falta de equidad, el carácter discriminatorio de las tarifas generales de las entidades de gestión: “Ha quedado suficientemente acreditado por sus actuaciones el inalterado propósito de EGEDA, compartido por AISGE y AIE a partir de determinados momentos, de imponer unilateralmente unas tarifas que son discriminatorias e inequitativas, tanto por su cuantía, que no resiste el análisis comparativo, como por su arbitrario aumento. Estas

¹⁴¹ El artículo 217.2 de la LEC establece: “...corresponde al actor y al demandado reconveniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvencción...”

inequitativas y discriminatorias tarifas, además, han sido requeridas de los hoteles de un modo intimidatorio que dificulta la negociación querida por la Ley...”¹⁴².

Una de las resoluciones más polémicas del TDC, ha sostenido que la mera aprobación de tarifas generales por una entidad de gestión puede constituir un abuso de posición de dominio: “Aclarada la posible existencia de un abuso de posición dominante por parte de AGEDI no sólo en los casos de imposición unilateral de tarifas sin permitir la negociación, sino también cuando las tarifas generales fijadas se consideren, de por sí, inequitativas o discriminatorias, la imputación de una conducta abusiva a AGEDI exige acreditar debidamente este carácter inequitativo o discriminatorio de sus tarifas”¹⁴³.

51. Vistos los antecedentes expuestos resulta claro que las tarifas de las entidades de gestión son fijadas unilateralmente por las mismas, si bien nada impide (y a veces sucede así) que nazcan como fruto de una negociación previa entre las entidades de gestión y los usuarios, a través de las asociaciones que los representan. En otras palabras, es una práctica generalizada que las entidades de gestión impongan unilateralmente sus tarifas, siendo la excepción que las mismas vengan determinadas por un proceso de negociación y, en su defecto, sometidas a arbitraje tal y como sostienen quienes favorecen la existencia de un verdadero sistema de fijación de tarifas de la LPI.

Ahora bien, en relación con este sistema para el establecimiento de tarifas, es oportuno hacer algunas consideraciones. En primer lugar, el artículo 157 c) de la LPI señala la obligación de las entidades de gestión de celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios, *siempre que aquéllas los soliciten y sean representativas del sector correspondiente*. Así, la primera fase del sistema de fijación de tarifas está sometida al cumplimiento de dos condiciones: la solicitud de la negociación por parte de los usuarios y que los mismos sean representativos del sector. Por lo tanto, la negociación de las tarifas generales de las entidades de gestión es una facultad relativa,

¹⁴² Vid. fundamento de derecho 13 de la Sentencia de 19 de febrero de 2007 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona.

¹⁴³ Vid. fundamento de derecho 6 de la Resolución del TDC de 13 de julio de 2006, expte. 593/05.

ya que se lleva a cabo únicamente si las dos condiciones se verifican de forma que no es suficiente la mera iniciativa negociadora de la entidad.

Sobre la siguiente fase del sistema, es decir, el sometimiento de las partes al arbitraje de la CPI en caso del fracaso de las negociaciones, se puede apuntar lo siguiente: a) el hecho que el sometimiento de las partes a la Comisión sea voluntario y deba constar por escrito, reduce notablemente la eficacia del supuesto sistema de fijación de precios ya que, si se sostiene que la ley establece un proceso de fijación de tarifas que las entidades de gestión deben observar, es contradictorio que el mismo esté sometido a la voluntad de las partes y más aún si la parte renuente al sometimiento es la propia entidad de gestión¹⁴⁴; b) de la redacción del artículo 158 de la LPI, se entiende que el sometimiento a la Comisión se restringe a los supuestos de autorización de la distribución por cable y no será de aplicación a todos los casos de falta de acuerdo de las partes sobre las tarifas¹⁴⁵; c) la doctrina pone de manifiesto que, en la práctica, la función para fijar cantidades sustitutorias no ocupa un papel protagonista en la actividad de la Comisión¹⁴⁶.

Estos argumentos juegan en contra de la existencia de un verdadero y funcional sistema legal de fijación de tarifas, circunstancia que pone en evidencia la carencia de

¹⁴⁴ Al respecto Casas Vallés señala: “cabe que el convenio arbitral sea objeto de un pacto ad hoc una vez que surge el conflicto, presentando además las partes una solicitud conjunta ante la Comisión, en cuyo caso, obviamente se cumple con la exigencia de “previo sometimiento”. Pero también es posible que el pacto sea previo al surgimiento del conflicto; por ejemplo, como parte de un contrato general de los del art. 157.1 c), LPI. En este caso, no hará falta una solicitud conjunta y bastará la de cualquiera de las partes para activar el procedimiento. Lo discutible es si debe admitirse una petición o solicitud individual sin que haya pacto previo, con la esperanza de obtener éste a través de la propia Comisión”. *Vid.* CASAS VALLÉS, R., “La Comisión Mediadora y Arbitral de propiedad intelectual...*op. cit.*, pp. 29-30.

¹⁴⁵ “1. La Comisión actuará en su función de mediación: a. Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento de las partes, para el caso de que no llegue a celebrarse un contrato, para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión, por falta de acuerdo entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable....2. La Comisión actuará en su función de arbitraje: a. Dando solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, puedan producirse entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre aquéllas y las entidades de radiodifusión. El sometimiento de las partes a la Comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito. b. Fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud de una asociación de usuarios o de una entidad de radiodifusión, siempre que éstas se sometan, por su parte, a la competencia de la Comisión con el objeto previsto en el párrafo a de este apartado.”

¹⁴⁶ *Vid.* CASAS VALLÉS, R., “La Comisión Mediadora y Arbitral de propiedad intelectual...*op. cit.*, p. 32.

un control riguroso por parte de la administración pública sobre una de las funciones económicas fundamentales de las entidades de gestión colectiva españolas¹⁴⁷. Al respecto, la CNC ha afirmado: “el proceso de negociación con los usuarios no garantiza que las tarifas sean razonables y equitativas, puesto que el marco legal permite que, ante una falta de acuerdo, se apliquen las tarifas generales fijadas previamente de modo unilateral por la entidad monopolística, lo que reduce los incentivos de esta última a entrar en una negociación real”¹⁴⁸.

52. A lo anterior cabe agregar que, aunque las tarifas son susceptibles de ser impugnadas ante los tribunales ordinarios, lo cierto es que, cuando los demandados han impugnado tarifas en procedimientos judiciales alegando el carácter abusivo de las mismas, o el abuso de posición dominante al fijar las tarifas unilateralmente una entidad que actúa, de facto, en régimen de monopolio, los tribunales tienden a desestimar las demandas. Han sido pocas las denuncias contra las tarifas de las entidades de gestión presentadas ante el Servicio de Defensa de la Competencia por vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia que han concluido con resoluciones del TDC declarando la existencia de abuso de posición dominante¹⁴⁹.

53. Debe tenerse en cuenta que el establecimiento de tarifas, en particular, y las funciones económicas de las entidades de gestión, en general, repercuten no solo en los ámbitos nacionales sino que sus efectos, positivos o negativos, tienen un alcance transfronterizo que incide directamente en el funcionamiento del mercado europeo de los bienes culturales. En este sentido, el TJUE ha tenido ocasión de recordar a los Estados miembros la importancia del establecimiento de “remuneraciones equitativas” y del respeto de este concepto. En la Sentencia dictada en el asunto *SENA c. NOS*, el Tribunal argumentó entre otras cuestiones que “...la única función del Tribunal de Justicia podría ser, en el marco de un litigio ante él sometido, instar a los Estados miembros a hacer respetar de la forma más uniforme posible, en el territorio de la

¹⁴⁷ Vid. *infra* apartado 147.

¹⁴⁸ Vid. Comisión Nacional de Competencia, Informe sobre la gestión colectiva....*op. cit.*, p. 3.

¹⁴⁹ Vid. CALLE IZQUIERDO, M.A., “Las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual”, Segundo seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina, Madrid 25 a 28 de noviembre de 2003, Múnich 1 a 3 de diciembre de 2005, <http://www.wipo.int>, visitado en marzo 2007.

Comunidad, el concepto de remuneración equitativa...para lograr un equilibrio adecuado entre el interés de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a percibir una remuneración por la difusión de un fonograma determinado y el interés de los terceros para poder emitir dichos fonogramas en condiciones razonables...El concepto de remuneración equitativa que figura en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 debe ser interpretado de una manera uniforme en todos los Estados miembros y ser aplicado por cada Estado miembro, a quien incumbe determinar en su territorio los criterios más pertinentes para lograr, dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario y en particular por la mencionada Directiva, el respeto de dicho concepto comunitario...”¹⁵⁰. Si bien la Sentencia del TJUE hace referencia a un derecho de remuneración en particular, nada impide que los criterios de actuación recomendados por el Tribunal puedan extenderse al establecimiento de las tarifas en general.

En este orden de ideas, parece oportuno subrayar la importancia de una previsión, no sólo a escala nacional sino europea, que prevea el establecimiento de mecanismos y parámetros más transparentes y homogéneos para la fijación de tarifas así como de instrumentos eficaces de impugnación por parte de los usuarios para poder defenderse de posible abusos cuando los entes colectivos tienen la facultad unilateral de fijarlas¹⁵¹.

¹⁵⁰ Vid. apartados 33 y 38 de la Sentencia TJUE de 6 de febrero de 2003, asunto C-245/00, *Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) c. Nederlandse Omroep Stichting (NOS)*. En la Sentencia además se enfatiza el carácter equitativo de las tarifas y se consideran conformes con el Derecho Comunitario los criterios para el cálculo de las tarifas propuestas por el juez nacional holandés: “Es preciso recordar que la Directiva exige a los Estados miembros adoptar una normativa que garantice que el usuario pagará una remuneración equitativa cuando se difunda un fonograma...el *Gerechtshof te 's-Gravenhage* declaró que el carácter equitativo, el cálculo y el control de la remuneración deberían resultar favorecidos por la adopción de un método de cálculo que contenga factores variables y fijos: la cantidad de horas de difusión de los fonogramas, los índices de audiencia de las emisoras de radio y de televisión representados por el organismo de difusión, las tarifas fijadas por contrato en materia de derechos de ejecución y de radiodifusión de obras musicales protegidas por los derechos de autor, las tarifas practicadas por los organismos públicos de radiodifusión en los Estados miembros vecinos de los Países Bajos y, por último, las cantidades pagadas por las emisoras comerciales...El legislador holandés ha optado así por dejar que los representantes de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas y los de los usuarios de fonogramas fijen de común acuerdo la cuantía de la remuneración equitativa y, a falta de acuerdo, confíen dicha tarea al juez nacional, encargado de efectuar en último lugar el cálculo de dicha remuneración. Este método, a la vez muy protector del derecho de las partes y respetuoso del Derecho comunitario, permite establecer un marco general en el que podrían inscribirse las diferentes opciones adoptadas por los Estados miembros para el cálculo de la cuantía de una remuneración equitativa”. Vid. apartados 33, 41 y 45 de la misma Sentencia.

¹⁵¹ En este sentido se pronuncia FLINT, D., “Collecting but not Delivering....*op. cit.* p. 46.

(iii) La naturaleza de las tarifas.

54. Al hablar de las tarifas de las entidades de gestión españolas, otro aspecto que debe señalarse es el relativo a su naturaleza jurídica. Desde la perspectiva del sistema de fuentes del Derecho, las tarifas no son normas jurídicas de carácter reglamentario, pues ni están establecidas por la Administración ni son aprobadas por ésta en momento alguno¹⁵². A este respecto lo único que exige el artículo 159.3 de la LPI es que las tarifas o sus modificaciones sean notificadas al Ministerio de Cultura, pero ni son establecidas por él, ni éste participa en su elaboración, fijación o aprobación posterior.

En este sentido, el argumento según el cual las tarifas están investidas *per se* de licitud y equidad por estar sometidas al control administrativo, puede ser desvirtuado completamente ya que la LPI no atribuye al Ministerio¹⁵³ ninguna función de control material o formal, ni mucho menos de fijación de las mismas, por lo que la Administración no está legitimada para impugnarlas judicialmente. El sistema de notificación al Ministerio que el ordenamiento prevé con respecto a las tarifas lo convierte en un simple receptor de las mismas, sin atribución alguna para participar en su establecimiento o para efectuar un control, supervisión o ponderación que garantice que su cuantía sea razonable, proporcionada y equitativa. En España no existe una previsión similar a la establecida por la Ley suiza sobre derecho de autor¹⁵⁴ que exige la aprobación de las tarifas por una Comisión *ad hoc* que controla su carácter equitativo, tanto por lo que se refiere a su contenido como a sus cuantías y que puede, incluso, introducir modificaciones en las tarifas surgidas de las negociaciones entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios.

55. Dicho esto se puede calificar como inexacta la afirmación contenida en la Sentencia del TS de 11 de marzo de 1996¹⁵⁵, en la que se pronuncia en relación con el pago de derechos de autor por titulares de establecimientos de hostelería que comunican

¹⁵² Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1981.

¹⁵³ A diferencia de lo que ocurre con las modificaciones de los estatutos.

¹⁵⁴ Vid. artículo 46.3 de la Ley Federal de derechos de autor y derechos conexos de 9 de octubre de 1992.

¹⁵⁵ Sentencia del TS de 11 de marzo de 1996, RJ 1996, 2413.

públicamente obras a través de radio y televisión. Interpuesto recurso de casación por el propietario del establecimiento frente a la decisión de instancia que acogía la demanda de la SGAE, el recurrente alegaba como uno de los motivos de casación la inadecuación del concepto y superficie de la sala de baile del hotel en relación con las tarifas aplicadas por la SGAE para determinar la cantidad reclamada. El motivo es desestimado con el argumento de que “no resulta procedente basarse en posible infracción de las tarifas a aplicar por la Sociedad de Autores de España, al tratarse de disposiciones exclusivamente reglamentarias”¹⁵⁶.

(iv) La globalidad de las tarifas.

56. Además de administrar derechos intelectuales colectivamente, las entidades de gestión fijan sus tarifas también de manera colectiva. Como se ha indicado, la típica forma de fijar precios por parte de las entidades consiste en reunir la totalidad de obras que conforman su repertorio en una única licencia global y usar la discriminación de precios entre los usuarios para imponerles una tarifa basada en la intensidad aproximada del uso de ese repertorio.

La imposición de una tarifa global (nacional) tiene varias consecuencias. Por una parte, reduce los costes de transacción entre titulares y usuarios. En efecto, para los participantes del mercado de los productos culturales las licencias globales representan un ahorro respecto a lo que significaría la negociación del uso de cada obra con cada titular. Desde el punto de vista administrativo, las licencias globales son un instrumento eficiente. Por otro lado, sin embargo, las tarifas globales reducen la competencia entre los miembros de las entidades, impidiéndoles obtener los beneficios exactos que sus obras producen ya que éstas forman parte de un repertorio global. En este sentido, las entidades de gestión persiguen fijar tarifas que maximicen las ganancias netas para sus miembros lo cual requiere, en primer término, una comprensión de las condiciones de demanda para fijar el precio adecuado para cada tipo de usuario y, en segundo lugar,

¹⁵⁶ A lo que añade “aunque procediera su alegación por el encuadre dentro del ordenamiento jurídico que contempla el artículo procesal 1692 en su número cuatro, al tratarse de norma de rango reglamentario debe citarse relacionada con precepto legalmente sustantivo, que sirva de precisa cobertura casacional”, *Ibid.* Fundamento de Derecho segundo.

mantener un sistema de administración de derechos lo suficientemente simple como para controlar los propios gastos. A pesar de ello, como se ha visto, la mayoría de las veces las entidades de gestión gozan de discrecionalidad para fijar sus tarifas, sea por la posición de dominio que gozan, sea por la falta de efectivo control administrativo sobre el sistema de configuración de precios¹⁵⁷.

57. Las tarifas globales son controvertidas por su falta de equidad ya que se aplican de forma generalizada para todo el repertorio de manera que no se hace una distinción efectiva entre las obras más populares, más utilizadas y, que de no existir la licencia global, generarían más ganancias y las obras comercialmente menos apetitosas. En este sentido, la colectivización de tarifas hace que los titulares de las obras más populares terminen subsidiando indirectamente al resto de los miembros de las entidades de gestión, lo cual no satisface especialmente a sus miembros más exitosos¹⁵⁸. Desde esta perspectiva, las entidades de gestión son consideradas organismos altruistas, ya que cuando quienes les otorgan sus derechos son titulares de obras poco atractivas desde el punto de vista comercial, el valor económico de las obras que integran un repertorio no aumenta proporcionalmente al número de “mandantes”. En consecuencia, la aceptación de nuevos mandantes poco remunerativos determina una disminución de las regalías percibidas por los titulares de las obras más famosas¹⁵⁹ además de representar un aumento de costes de gestión del repertorio, de control y muestreo de las utilidades y de repartición de regalías¹⁶⁰ ya que el control efectivo de las obras menos solicitadas por el mercado, requiere un trabajo más minucioso y analítico. Esto significa que, cuanto más homogéneo sea el nivel de popularidad --y por lo tanto el valor económico-- de las obras que integran un repertorio, menores serán los costos de administración del mismo. A este respecto surge también el problema relativo a la licitud del comportamiento de las entidades de gestión de rechazar la adhesión de titulares de derechos sobre obras poco conocidas. La solución a esta cuestión ha sido dada por el legislador español con el artículo 152 de la LPI de acuerdo con el cual las entidades de gestión colectiva están obligadas a aceptar la administración de los

¹⁵⁷ Vid. HANDKE Ch. y TOWSE R., “Economics of Copyright Collecting.....*op. cit.*, pp. 942-943.

¹⁵⁸ Vid. COHEN JEHOAM, H., “The Future...*op. cit.*, p. 136.

¹⁵⁹ Vid. SARTI, D., “Gestione collettiva e modelli.....*op.cit.*, p. 36.

¹⁶⁰ Vid. KRETSCHMER, M., “The Failure ...*op.cit.*, p. 134.

derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les sean encomendados de acuerdo con su objeto y fines.

58. Otra crítica que se vierte sobre las tarifas globales es que abarcan la totalidad del repertorio de las entidades de gestión. Los usuarios comerciales han cuestionado esta práctica de los organismos colectivos alegando que la negativa a autorizar el acceso parcial al repertorio es una conducta unilateralmente impuesta y no consentida por ellos. Sobre esta cuestión se pronunció el TJUE con ocasión del asunto *Ministère Public c. Tournier* ante la negativa de la entidad de gestión francesa SACEM a conceder a los propietarios de discotecas una autorización para la comunicación pública de obras musicales que se circunscribían al repertorio extranjero, cuya representación ejercía dicha entidad en territorio francés. En concreto, el comportamiento objeto de análisis era la exigencia de la SACEM de que los empresarios de discotecas francesas pagaran una remuneración por tener acceso al repertorio completo de la entidad, con independencia de sus necesidades reales. Los argumentos del TJUE fueron los siguientes: “las sociedades de gestión persiguen un objetivo legítimo cuando se esfuerzan por salvaguardar los derechos e intereses de sus socios en relación con los usuarios de música grabada. Los contratos celebrados al efecto con los usuarios sólo podrían ser considerados como restrictivos de la competencia....si la práctica que se discute rebasase los límites de lo que resulta indispensable para alcanzar el referido objetivo. Así podría ocurrir si el acceso directo a un subconjunto, que preconizan los empresarios de discotecas, pudiese salvaguardar por completo los intereses de los autores, compositores y productores de música, sin que aumentasen por ello los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas”¹⁶¹. Continúa el TJUE sosteniendo que “el hecho de que una sociedad de gestión de derechos de propiedad intelectual en materia musical se niegue a que los usuarios de música grabada tengan acceso únicamente al repertorio extranjero cuya representación ostenta dicha sociedad, sólo tendrá por objeto o efecto restringir la competencia en el mercado común si el acceso a sólo una parte del repertorio protegido también pudiese salvaguardar por completo los intereses de los autores, compositores y

¹⁶¹ Vid. apartado 31 de la Sentencia del TJUE asunto *Ministere Public c. Jean-Louis Tournier*....*op. cit*

productores de música, sin que aumentasen por ello los gastos de gestión de los contratos y del control de la utilización de las obras musicales protegidas”¹⁶².

Si bien la respuesta del TJUE no clarifica del todo la correcta o incorrecta actuación de la SACEM¹⁶³ al negar autorizaciones parciales de su repertorio a los usuarios, sí pone de manifiesto la principal razón por la cual las entidades de gestión no seccionan sus repertorios. Aunque la fragmentación del repertorio incrementaría la eficiencia de las entidades de gestión al ofrecer licencias parciales, en principio más económicas, el coste total de los gastos de administración de las obras protegidas se incrementaría notablemente, lo cual se reflejaría en el precio de esas licencias parciales que, al final, no se alejaría mucho del de una licencia global que abarcase todo el repertorio.

59. En definitiva, la segmentación de los repertorios tendría como efecto la marginación de algunas obras y la reducción de beneficios para las partes interesadas. La existencia de repertorios parciales provocaría que los usuarios individuales utilizaran solamente una mínima parte del repertorio total de las entidades, lo cual perjudicaría el objetivo de equidad que persiguen las entidades de gestión ya que solo una parte de las obras administradas se explotaría efectivamente. Esta situación generaría beneficios únicamente para determinados titulares y usuarios comerciales¹⁶⁴. Además, para las entidades de gestión ya no sería redituable administrar derechos intelectuales de titulares poco populares y al sus obras podrían quedar marginadas.

(v) La heterogeneidad de las tarifas en la UE.

60. Es oportuno recordar que, por lo que al contexto europeo se refiere, la heterogeneidad de las tarifas aplicadas en los Estados miembros y la ausencia de parámetros europeos para su establecimiento obstaculizado el desarrollo de un eficaz sistema de distribución de las cantidades recaudadas en el marco de los acuerdos de representación recíproca. Dicha problemática ha sido puesta de manifiesto por

¹⁶² *Ibid.* apartado 33.

¹⁶³ *Vid.* DELGADO HERNÁNDEZ, G. E., “Sociedades...*op. cit.*”, pp. 172-173.

¹⁶⁴ *Vid.* HANDKE Ch. y TOWSE R., “Economics of Copyright Collecting.....*op. cit.*”, pp. 944-945.

Parlamento Europeo en su Resolución de 15 de enero de 2002¹⁶⁵, en la que solicita a las entidades de gestión, entre otras cosas, la creación de herramientas comunes y parámetros comparables para el establecimiento de tarifas y las exhorta a establecer en un marco comunitario normas mínimas para su cálculo, con el fin de crear la transparencia exigida en el ámbito del Derecho de la Competencia. La más reciente Resolución del Parlamento insiste sobre esta problemática sosteniendo que “...es necesario que existan instrumentos comunes, parámetros comparables y coordinación en los ámbitos de la actividad de los gestores colectivos de derechos...”¹⁶⁶.

Por su parte, la Recomendación de la Comisión¹⁶⁷ aunque de manera menos insistente, señala la importancia de armonizar el sistema de fijación de tarifas e: “...invita a los Estados miembros a establecer mecanismos eficaces de resolución de conflictos, en particular por lo que se refiere a las tarifas, las condiciones de concesión de licencias, los mandatos para la gestión de derechos en línea y la retirada de derechos en línea...”¹⁶⁸.

61. En suma, está claro que la falta de uniformidad de los criterios para establecer las tarifas y la desproporción que estas mismas presentan de un Estado miembro a otro, no favorece el funcionamiento del mercado de los bienes culturales. Las instituciones comunitarias han exhortado ya a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para las entidades de gestión mejoren su nivel de eficiencia y transparencia y es muy probable que en un futuro no lejano, se adopten medidas más estrictas para atenuar estas diferencias. En este sentido, es previsible que las nuevas tecnologías jueguen un papel fundamental, ya que gracias a ellas, como algunos afirman, ya no habrá necesidad de tarifas globales¹⁶⁹. En su momento se mencionó que uno de los retos que en la actualidad está afrontando la gestión colectiva es la adaptación de sus funciones al entorno digital y esto implica la incorporación de las tecnologías digitales a sus sistemas de gestión de derechos. También se señaló que las

¹⁶⁵ Resolución del Parlamento (2002/2274(INI)).

¹⁶⁶ *Vid.* apartado U de la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007 sobre la Recomendación de la Comisión (2005/737/CE).

¹⁶⁷ Recomendación de la Comisión (2005/737/CE).

¹⁶⁸ *Ibid.* apartado 15.

¹⁶⁹ *Vid.* COHEN JEHRAM, H., “The Future...*op. cit.*, p. 136.

nuevas tecnologías no deben ser vistas como potenciales herramientas sustitutivas de la gestión colectiva, sino como mecanismos que deben ser empleados para complementar, enriquecer y mejorar las funciones de las entidades de gestión. Sin embargo, desde esta perspectiva, la poca transparencia de la función más polémica de los organismos colectivos como lo es la fijación de tarifas, así como la inequidad de las mismas, pueden ser factores que pongan en riesgo el futuro de la gestión colectiva ya que, la persistencia de conductas abusivas, puede conducir tanto a titulares como a usuarios a buscar nuevas alternativas para respectivamente, administrar sus derechos y conseguir autorizaciones para la explotación de obras. Así por ejemplo, los titulares de obras más populares o famosas que solían quejarse de la excesiva función solidaria de las entidades de gestión, pronto podrían (si no lo han hecho ya) abandonar el sistema colectivo y optar por implantar sus propias estructuras de gestión de sus derechos, determinando sus propias tarifas y demás condiciones, por medio de los sistemas DRM¹⁷⁰.

2. Recaudación.

62. Un sistema de recaudación eficiente obliga a que los pagos por la utilización de obras vayan acompañados del programa preciso de los actos de comunicación efectuados. En ellos se debe indicar el lugar y la fecha en que los actos fueron realizados, los títulos de las obras difundidas, el nombre de sus autores y todas las demás circunstancias que sean requeridas por la entidad de gestión. Cuando la remuneración es a porcentaje o mixta, el usuario debe presentar, además, su declaración de ingresos. La comunicación de toda esa información es fundamental para que la entidad pueda fiscalizar el correcto pago y distribuir las sumas globales recaudadas entre los autores de las obras realmente explotadas y es, en muchos casos, una obligación de naturaleza contractual¹⁷¹.

En España, la función de recaudación que tienen a su cargo los entes colectivos, tiene su fundamento jurídico en el último párrafo del artículo 157 de la LPI, el cual

¹⁷⁰ De hecho, una de las mayores amenazas en este sentido para las entidades de gestión, es el establecimiento de sistemas de gestión de derechos propios de la industria musical, como la *joint venture Digital World Services* (<http://www.dwsco.com>)

¹⁷¹ Vid. párrafo 122 del Tercer Capítulo.

señala que las entidades de gestión están obligadas a hacer efectivos los derechos de remuneración equitativa previstos en la ley, es decir, en los supuestos de gestión colectiva obligatoria.

63. Las dificultades más importantes que presenta la función de recaudación se originan, por un lado, en las resistencias a pagar que oponen algunos usuarios y, por el otro, en la necesidad de llevar a cabo el control de las utilizaciones y la fiscalización de la veracidad de las declaraciones de los usuarios en relación con las obras difundidas y con los montos consignados en aquellas.

Sobre la primera dificultad cabe apuntar que la aparición y propagación de las licencias de libre difusión *Copyleft* y *Creative Commons*¹⁷² ha obstaculizado particularmente esta fase de la gestión colectiva. Como se ha señalado, los últimos años se observa en España la tendencia de algunos usuarios a favorecer la explotación de obras amparadas por licencias libres, evitando así el pago de los cánones que las entidades de gestión establecen por el uso de sus repertorios. Tal fue el caso de un local nocturno que utilizaba música con licencias de libre difusión *Copyleft* y *Creative Commons* y al que, la SGAE reclamó el abono de una cantidad de euros en concepto de comunicación pública por obras de su repertorio. El local no realizó el pago alegando que la música emitida no pertenecía al repertorio de la SGAE y sí al de autores que compartían sus creaciones a través de Internet con estas licencias de libre difusión. La Sentencia que resuelve el litigio otorga credibilidad a este tipo de licencias y determina que si la SGAE estimaba que las obras comunicadas en el local correspondían a su repertorio, era su deber haberlo probado suficientemente¹⁷³.

64. Parte indispensable de la fase de recaudación son las tareas de vigilancia que las entidades de gestión desarrollan para controlar las explotaciones de las obras protegidas y administradas. Esta labor se realiza básicamente por medio de inspectores y por el cruce de información con sus propias oficinas, entidades homólogas, nacionales o extranjeras, y organismos oficiales u oficinas de recaudación fiscal de su territorio.

¹⁷² Vid. apartado III.B.2 e) del Tercer Capítulo.

¹⁷³ Sentencia de 11 de abril de 2007 del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Salamanca, disponible en <http://www.derecho-internet.org.>, visitado en febrero de 2011.

65. Por último es importante subrayar que, tanto en España como en el resto de Europa, la gestión de derechos necesita que las actividades de recaudación colectiva y de vigilancia sean apoyadas por disposiciones legales y administrativas apropiadas. Asimismo se requiere que en los litigios que se suscitan entre las entidades de gestión y los usuarios, los órganos encargados de dirimirlos conozcan en detalle las características del negocio jurídico de la explotación de obras y las dificultades inherentes a la administración de derechos de autor¹⁷⁴.

3. Distribución de regalías.

66. Un sistema de gestión colectiva no se consideraría completo si la entidad no reparte o distribuye los derechos recaudados a los correspondientes titulares de obras o producciones explotadas. En efecto, la actividad de intermediación de las entidades de gestión encuentra su punto culminante en la función de recaudación y reparto de los derechos cuya gestión le han sido encomendados. La razón de ser de una entidad de gestión es precisamente hacer efectivos los derechos que administra no en beneficio propio sino en beneficio de los titulares que han confiado a ella la administración de los mismos. Para ello, la entidad de gestión debe transformar una recaudación global en pagos individuales y esto hace necesario conocer cuáles fueron las obras efectivamente utilizadas, quienes son los titulares de tales obras, cuál es el porcentaje que le corresponde a cada uno y cuántas son las entidades de gestión que los representan. Lo ideal es que las entidades de gestión desarrollen dicha función con la mayor transparencia posible y conforme a reglas o principios de reparto o distribución previamente establecidos. Por tal motivo la realización de esta función representa una de las tareas más complejas que cumplen las entidades. En España, la función de distribución de las entidades de gestión obedece a un mandato legislativo previsto en el artículo 154 de la LPI. En los demás países de la UE, los esquemas de distribución de las regalías recaudadas están previstos en las legislaciones nacionales en algunos

¹⁷⁴ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, op. cit., pp. 452-453.

casos¹⁷⁵ mientras que, en otros, están regulados en los estatutos de las entidades o por medio de otros órganos de control¹⁷⁶.

67. Las normas de reparto o distribución son el conjunto de disposiciones que, en cada entidad, rigen el procedimiento de determinación y distribución de las cantidades recaudadas en la actividad de gestión y destinadas a ser percibidas individualmente por los titulares de las obras. Ahora bien, sólo cabe hablar de *reparto* cuando las entidades ejercen su actividad bajo autorizaciones singulares de obras, ya que los titulares de la remuneración convenida con el usuario están definidos desde el otorgamiento de la licencia, debiendo la entidad limitarse a entregar la remuneración a su acreedor, previa deducción de sus gastos de administración. Cabe hablar con más precisión de *distribución* de derechos cuando se trata de remuneraciones recaudadas para un colectivo de titulares sobre la base de la concesión de licencias globales. En este caso, es preciso que las entidades cumplan con este objetivo primordial ajustándose a ciertos principios o reglas generales.

68. La función de distribución de regalías se basa en dos elementos fundamentales: el primero es un sistema adecuado de documentación y el segundo consiste en los datos sobre la utilización efectiva de las obras¹⁷⁷. De ahí que sea fundamental que las entidades de gestión estén dotadas de una infraestructura tecnológica y, en especial, que el personal tenga una capacitación profesional y técnica en la especialización de las modernas formas de gestión, en particular en el ámbito digital, con especial énfasis en la documentación de los datos del repertorio y la distribución de derechos¹⁷⁸. En este sentido hay que destacar la importancia de la cooperación técnica entre las organizaciones internacionales que agrupan las entidades de gestión tales como

¹⁷⁵ Las legislaciones de Bélgica, República Checa, Francia, Lituania, Luxemburgo y Eslovenia contienen normas de distribución relativas a la distribución de regalías por concepto de copia privada; en Francia, Grecia y Luxemburgo se prevé además la distribución de las sumas recaudadas por los derechos de ejecución pública y radiodifusión de fonogramas. La legislación italiana, establece los esquemas de distribución para todas las categorías de derechos. *Vid.* KEA, European Affairs, “The Collective Management of Rights in Europe...*op. cit.*, p. 74.

¹⁷⁶ En Alemania, el sistema de distribución está plasmado en los estatutos de las entidades de gestión. En el caso de Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia y Suecia, las reglas para la distribución de regalías son aprobadas por la asamblea general de las entidades. Mientras que, en Países Bajos, tales disposiciones están sometidas al control de un órgano de supervisión. *Vid. Ibid.*

¹⁷⁷ *Vid.* FICSOR, M., *Collective Administration*...*op. cit.*, p. 47.

¹⁷⁸ *Vid.* SCHUSTER VERGARA, S., “Gestión colectiva...*op. cit.*, p. 66

la CISAC, cuyas tareas de estandarización de la información que se intercambia regularmente entre sus organizaciones miembros resultan fundamentales por el enorme volumen de datos cuyo manejo puede llegar a ser una tarea complicada, principalmente para las entidades de gestión pequeñas.

69. Con carácter general, la distribución de regalías procede de la siguiente forma: en una primera etapa, la entidad asigna a cada obra utilizada la parte que le corresponde en el total de la recaudación. Una vez establecido este monto, procede a distribuirlo entre los respectivos titulares. Es frecuente que el importe total de la recaudación no se divida de acuerdo con el número de obras difundidas, sino prorrateando la duración relativa de cada una dentro del tiempo total del espectáculo o de la comunicación. Por lo general, no se toman en cuenta factores de orden estético o de éxito comercial ni la nacionalidad de la obra. La duración total se convierte en una determinada cantidad de puntos y a cada obra se le asignan los que le corresponden en función de su propia duración.

a) Los sistemas de distribución.

70. Básicamente, los sistemas de distribución de regalías son tres: el de información completa, el de información selectiva o de muestreo y el de información sustitutiva o de presunciones. La utilización de uno u otro sistema depende de la información que puede obtenerse sobre la utilización de la obra. Mientras que el primero se utiliza cuando ésta está disponible, el segundo y el tercero sirven para el resto de los casos, como por ejemplo, en materia de ejecución pública de obras musicales, por imposición de las modalidades propias de las utilidades a las que pueden dar lugar, aunque es frecuente que no gocen de la simpatía de los titulares que desconfían de estos sistemas porque se prestan a la arbitrariedad¹⁷⁹.

71. En el sistema de información completa los elementos de información reunidos para adjudicar los importes recaudados permiten individualizar cada utilización de la obra y asignar directamente a cada titular la suma que le corresponde

¹⁷⁹ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...op. cit.*, pp. 456-460.

por ella. Este sistema es el único absolutamente fiel y justo y se aplica a la utilización de obras de gran derecho y algunos espectáculos (como conciertos, recitales), música ejecutada en vivo, radiodifusión, proyección o exhibición de películas en salas cinematográficas y en todos los casos en que sea técnica y económicamente posible, es decir, en utilizaciones respecto de las cuales se dispone de información fiable y puede obtenerse sin incurrir en gastos excesivos. En este orden de ideas, el artículo 87.3 de los estatutos de SGAE dispone la aplicación del sistema de información completa a la distribución de los siguientes derechos por ser fácilmente controlables por la entidad: “los derivados de las recitaciones o representaciones escénicas de las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas y de conciertos y recitales de obras musicales y los provenientes de la venta de fonogramas o de soportes audiovisuales en los que se hayan reproducido obras”.

72. El sistema de información selectiva o de muestreo se aplica cuando la información obtenida para efectuar la distribución de regalías no se corresponde con la totalidad de la suma recaudada. Esto sucede cuando falta información respecto de algunas explotaciones, cuando la información recibida no es fiable o cuando el procesamiento de la información es demasiado costoso. Este sistema se utiliza cuando el total de la recaudación se distribuye de acuerdo con la información parcial admitida, *vgr.* cuando la liquidación de lo recaudado en todos los lugares de baile se realiza de acuerdo con los datos obtenidos en algunos de ellos. Por lo tanto, es de suma importancia que los muestreos se hagan de forma que resulten veraces, representativos de todos los titulares cuyas obras se difunden y económicos en la relación costo-beneficio.

En España, los estatutos de algunas entidades de gestión permiten que los sistemas de reparto puedan prever un sistema estadístico o de muestreo. Así por ejemplo, se dispone que: “los sistemas de reparto podrán prever un procedimiento estadístico o de muestreo para la constatación y cómputo de las utilizaciones de las obras con los índices correctores que se consideren oportunos cuando, por la extensión generalizada de la autorización concedida al usuario, la posterior determinación

individualizada de tales utilizaciones sea muy difícil, no revista garantías de exactitud o certeza o resulte económicamente desaconsejable por su coste”.

Un poco más explícito resulta ser el artículo 97.4 de los estatutos de AISGE, que aclara que “el sistema estadístico o de muestreo consistirá en el establecimiento de un procedimiento que, tomando como base encuestas o sondeos y cualesquiera otros datos, permita determinar el porcentaje de utilización de cada uno de los canales de televisión (ya sean nacionales, autonómicos, locales, vía satélite o cable), el porcentaje de grabación de cada emisión, su distribución por franjas horarias, nacionalidad y, en su caso, el tipo de producción, índices de audiencias, cuota de pantalla, u otras circunstancias de análoga naturaleza”.

73. El sistema de información sustitutiva o de presunciones se aplica por las mismas razones que el anterior. Consiste en concentrar el procesamiento de los datos en cierto tipo de información suficientemente completo, confiable y controlable que idealmente puede representar, desde el punto de vista estadístico, una aproximación adecuada a la realidad del repertorio utilizado por los usuarios, *vgr.* la liquidación de todas las modalidades de la ejecución pública según la ejecución pública por radiodifusión.

74. A los tres sistemas mencionados se debe agregar un cuarto de carácter complementario, el de las calificaciones. Este sistema consiste en evaluar, dentro del proceso de distribución, ciertas obras cuya duración es sensiblemente superior a la duración general promedio. La calificación es habitualmente utilizada respecto de las obras sinfónicas y de cámara, en virtud de la importancia relativa que tienen entre ellas mismas y respecto de las obras populares. En esos casos, en el prorrateo de los derechos se asignan valores diferentes a las distintas obras musicales según su género¹⁸⁰. Las calificaciones se aplican también cuando en un mismo espectáculo o en una teledifusión se utilizan obras que tienen distinta importancia dentro del mismo. También cabe la

¹⁸⁰ *Vgr.* una ejecución de tangos, sambas, vales, paso doble, etc.; dos ejecuciones a preludios, serenatas, minuteos, etc.; cuatro ejecuciones a sonatas, oberturas, tríos, cuartetos, sextetos, etc. ocho ejecuciones a sinfonías, misas, oratorios, grandes coros, etc.

aplicación de una calificación mixta, en la cual se consideren simultáneamente el puntaje de la obra y su duración relativa.

La diversidad de los sistemas de distribución obedece principalmente a la existencia de dos factores antagónicos que las entidades de gestión deben ser capaces de equilibrar: la justicia y la eficacia. Por un lado, la justicia en la distribución de regalías depende fundamentalmente de la fiabilidad y la fidelidad de las constancias de las ejecuciones y, por el otro, la eficacia exige, a su vez, limitar la cantidad de información para reducir los costos operativos y de control. Así, por ejemplo, mientras la documentación del repertorio musical puede ser, y en general es, bastante completa, la obtención de datos sobre la utilización de hecho de las obras plantea un problema a las entidades de gestión colectiva ya que resulta difícil obtener tales datos pues no siempre están disponibles en la medida de lo deseable. En este orden de ideas, las entidades de gestión deben ser capaces de crear una base de datos digna de confianza para la distribución de la remuneración y evitar gastos que mermarían indebidamente las sumas disponibles para su distribución¹⁸¹.

b) Los sistemas de distribución empleados con base en el tipo de derecho gestionado.

75. La utilización de un sistema de distribución de regalías u otro depende en buena medida del tipo de derecho gestionado. Al igual que las demás funciones de las entidades de gestión colectiva, los criterios funcionales de los sistemas de distribución de regalías varían de un país a otro. No obstante, cabe hacer una aproximación general europea con especial referencia a la situación española.

76. Partiendo de los derechos de interpretación y ejecución, los más completos a estos efectos, por lo general, las entidades obtienen información completa procedente de los organismos de radiodifusión sobre los programas y sobre los conciertos y actividades en directo. Sin embargo en algunos suelen aplicar sistemas de muestreo. En el marco de estos sistemas, los inspectores de las entidades visitan con regularidad

¹⁸¹ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, p. 50.

prácticamente todos los lugares en que se utiliza música y recopilan información sobre los programas bajo la forma de listas de obras musicales efectivamente explotadas. Algunas entidades aplican un sistema de muestreo más selectivo recogiendo solamente un volumen relativamente pequeño de información que se considera que refleja la estructura del uso de obras por categoría específica de usuarios. En otros casos, no se recoge prácticamente ninguna información sobre determinadas categorías de usuarios, y las regalías pagadas por ellos se distribuyen por referencia a información sobre repertorios que facilitan determinadas organizaciones profesionales basándose, por ejemplo, en diagramas de ventas, listas de obras de máxima difusión y registros de las radios.

Cabe señalar que, a través del sistema de muestreo, las entidades de gestión pueden influir en la distribución de regalías favoreciendo a determinadas categorías de obras en detrimento de otras. Por ejemplo, pueden recoger en mayor medida y con mayor frecuencia los programas de usuarios que utilizan obras pertenecientes al repertorio nacional que de los que emplean principalmente obras extranjeras. Tales sistemas de muestreo “proteccionistas” son contrarias al principio establecido en el artículo 7.1) del contrato tipo de la CISAC, según el cual “cada sociedad se obliga a hacer los máximos esfuerzos para obtener programas de todas las interpretaciones o ejecuciones públicas que se desarrollen en su territorio y a emplear esos programas como base efectiva de distribución del importe total neto de las regalías recaudadas por esas interpretaciones o ejecuciones”.

Las normas de distribución que aplican las entidades que administran derechos de interpretación y ejecución son complejas. Generalmente, incluyen un minucioso sistema de puntos para determinar la importancia relativa de las obras y de las interpretaciones. El número de puntos, entre otras cosas, expresa la extensión de la obra pero también contiene diferencias en las cuales participa decididamente una evaluación estética, *vgr.* es común que las obras “serias” como las clásicas reciban más puntos que las obras “recreativas” de igual extensión. En Austria, por ejemplo, a las “obras de valor cultural” se les otorga una remuneración más elevada. Esta es una práctica que indirectamente promueve los géneros musicales menos populares como el clásico, el

jazz o el folklórico¹⁸². En España, los estatutos de algunas entidades prevén que, en caso de distribución de derechos provenientes de licencias o autorizaciones generales de utilización del repertorio, se favorecerá en el reparto mediante criterios equitativos a las obras que ofrezcan un interés cultural de mayor significación o un grado de creatividad más relevante¹⁸³. Sea cual sea el sistema de puntos aplicado por las entidades de gestión, tienen la obligación de utilizarlo por igual para sus miembros y para las de entidades hermanas.

77. La distribución de las remuneraciones entre los artistas intérpretes o ejecutantes y productores tratándose de la radiodifusión de fonogramas, suele entregarse individualmente a los titulares, mientras que respecto de las recaudaciones provenientes de la comunicación al público, la distribución individual es menos frecuente.

78. La distribución de las regalías por “copia privada” de fonogramas y obras audiovisuales que realizan las organizaciones de administración colectiva se efectúa mediante una de las técnicas más generalizadas, utilizada también por las organizaciones administradoras de derechos de interpretación y ejecución musical: el muestreo. Así, se ha comprobado que en el caso de copias sonoras en los hogares, las dos fuentes principales son los discos y las emisiones de radio. Sobre la base de los registros de radiodifusión, las cifras de ventas máximas y otros datos disponibles, es posible remunerar a los titulares de derechos prácticamente con la misma precisión que cuando se trata de ciertas categorías tradicionales de regalías por derecho de interpretación y de ejecución y con gastos relativamente reducidos. Por lo que respecta a las videograbaciones cuyas copias se realizan principalmente a partir de programas de televisión, pero donde también existe la reproducción de cinta a cinta, la determinación de las obras utilizadas más frecuentemente se vuelve algo más compleja, pero una técnica de muestreo adecuada permite alcanzar una distribución más justa. La distribución de las regalías por “copia privada” suele ser bastante rentable, porque las entidades que se ocupan de ella también realizan la gestión de algunos otros derechos y

¹⁸² Vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management of Rights in Europe...*op. cit.*”, p. 74.

¹⁸³ En este sentido *vid.* arts. 52.1 de los estatutos de EGEDA, 87.4 de los estatutos de SGAE y 55.4 de los estatutos de AIE.

los métodos de muestreo y la distribución misma pueden vincularse fácilmente con sistemas de distribución que ya existen.

Los porcentajes de distribución de las regalías por “copia privada” entre los titulares de estos derechos es, por lo general, determinada por ley. En Francia, por ejemplo, con respecto a la copia privada de los fonogramas, los autores reciben el 50%, los artistas intérpretes o ejecutantes el 25% y los productores el 25%; mientras que por la “copia privada” de obras audiovisuales, el porcentaje distribuido es el mismo para todos los titulares. En España se aplican las mismas tasas de distribución. En el caso de Alemania se han establecido las participaciones de la manera siguiente: para los fonogramas, a los autores les corresponde el 58%, a los artistas intérpretes o ejecutantes un 26,88% y a los productores un 15,12%; mientras que por las obras audiovisuales a los productores cinematográficos les corresponde un 50%, a los autores un 29%, a los artistas un 13,44% y a los productores discográficos un 7,56%.

79. El sistema de distribución de las entidades de derechos de reproducción mecánica, por su parte, presenta algunas diferencias respecto de las entidades que gestionan derechos musicales. Una de ellas es que la distribución se efectúa basándose en datos completos relativos a la utilización real de las obras y no mediante muestras. Tampoco existen sistemas de puntos en los que puedan predominar elementos subjetivos.

80. Tratándose de la gestión de obras de gran derecho, la información de las explotaciones recabada por medio de la inspección es el método más efectivo. Así, los representantes de las entidades que administran estos derechos inspeccionan con regularidad las interpretaciones y ejecuciones teatrales en las zonas que tienen a su cargo y recaudan las regalías. Éstas se distribuyen directamente a los titulares de los derechos sobre la obra por cuya representación se les paga, sin que se creen fondos comunes especiales de distribución ni se apliquen sistemas de puntos como en materia de derechos de interpretación y ejecución musical.

81. Una de las principales cuestiones planteadas por el ejercicio del “*droit de suite*” que constituye un elemento fundamental del sistema de distribución de las entidades que gestionan este derecho, es el deber de información ya que sin él, sería prácticamente imposible que los titulares percibieran las regalías que les corresponden por las reventas de sus obras de arte. En este sentido, las entidades de gestión colectiva, recaban de las galerías de arte y de los comerciantes de obras la información necesaria y, como mínimo el nombre del autor, el título de la obra y el precio de reventa. En el entorno español, este deber de información está plasmado en el artículo 24.4 de la LPI.

82. El sistema de distribución de las regalías recaudadas por la gestión colectiva de los derechos de reproducción reprográfica presenta varios matices. El primero de ellos es que las entidades cumplen la gestión de los derechos tanto de los autores como de los editores y, el segundo, es la diversidad de los métodos de distribución que se pueden presentar¹⁸⁴. Con respecto a la participación de los editores en la remuneración derivada de la realización de fotocopias, pueden hallarse diversas soluciones en las leyes nacionales, en los acuerdos colectivos y en los contratos concertados individualmente. Sin embargo, el resultado final es prácticamente el mismo: los autores y los editores comparten la remuneración derivada de las fotocopias. Así por ejemplo en Alemania, la entidad general de derechos literarios WORT, una vez recaudadas las sumas globales concertadas con organizaciones de usuarios de fotocopadoras, distribuye las regalías entre los autores atendiendo a los siguientes parámetros: el 70% de la recaudación por los derechos sobre obras de ficción y el 50% tratándose de obras científicas y el resto se distribuye entre los editores.

En los países nórdicos, el sistema de gestión colectiva ampliada en este sector permite que los titulares de derechos no afiliados a las entidades de gestión, --pero cuyas obras pueden ser fotocopadas--, tengan el derecho a reclamar una remuneración individual por la reproducción de sus obras¹⁸⁵.

¹⁸⁴ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration....op. cit.*, pp. 70 y ss.

¹⁸⁵ Vid. KOSKINEN-OLSSON, T., “Collective Management in the Nordic Countries...*op. cit.*”, pp. 263 y ss.

c) La polémica alrededor de la función de distribución.

83. El objetivo de realizar un verdadero mercado único en materia de gestión colectiva no puede ser alcanzado si dicho sistema no se desarrolla sobre la base de los principios que constituyen los parámetros regulatorios de su actuación y que se reflejan directamente en la función de distribución de las entidades de gestión: el deber de negociación, la equidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación.

84. Un aspecto de los sistemas de distribución de las entidades de gestión europeas que ha sido particularmente cuestionado en los últimos años es precisamente su falta de transparencia¹⁸⁶ pues no todas las entidades están sometidas a normas que las obligan a la publicidad en la rendición de cuentas y a controles por parte de la autoridad pública sobre sus funciones económicas¹⁸⁷. La mayoría de los Estados miembros, ya sea por medio de sus legislaciones nacionales ya sea a través de los estatutos de las entidades de gestión, han establecido normas que garantizan en mayor o menor medida el acceso a cierta información sobre las actividades de las entidades de gestión. Sin embargo los aspectos sometidos a una publicación obligatoria varían de país a país¹⁸⁸ provocando que los sistemas de distribución de regalías sean más transparentes en algunos países y menos en otros.

En lo que al ámbito español se refiere la opacidad del sistema de distribución y su posible desproporción ha sido puesta de manifiesto por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios al recomendar el establecimiento de: “un Plan Contable específico para las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual que regule aspectos contables y económicos financieros de gestión de las entidades como previsiones, tratamiento de derechos prescritos, inversiones financieras, contenido de la memoria, etc... y la obligación legal

¹⁸⁶ Vid. ERCOLANI, S., “Gli enti di gestione collettiva e la ripartizione dei diritti musicali”, en *Gestione collettiva dell’offerta....op. cit.*, p. 144.

¹⁸⁷ Vid. *infra* párrafos 140 a 149.

¹⁸⁸ En general, el tipo de información cuya publicación se considera benéfica para los miembros de las entidades y en algunos casos para el público en general abarca: las actividades de las entidades, las normas relativas a su organización interna, las reglas sobre la distribución de regalías, las tarifas, el repertorio, los administradores, los reportes generales y algunas resoluciones. Vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management of Rights in Europe...op. cit.”, p. 75.

de consolidar las cuentas anuales de las entidades de gestión con las de sus entidades controladas o participadas”¹⁸⁹. Sobre la regulación de las actividades económicas de las entidades de gestión y, en particular la función de distribución, la doctrina ha sostenido que la LPI es “manifiestamente mejorable”¹⁹⁰.

En el entorno europeo se ha dicho que el correcto funcionamiento del mercado de bienes culturales depende, en gran medida, de la existencia de parámetros europeos aplicables a los sistemas de distribución de las entidades europeas que garanticen a los titulares de derechos intelectuales una distribución *efectiva* de las regalías generadas por sus obras en otros Estados miembros. Para ello es necesario que las disposiciones nacionales relativas a los sistemas de distribución de regalías adopten criterios similares. La falta de uniformidad de las legislaciones de los Estados miembros en el ámbito de la gestión colectiva ha motivado a las autoridades de la UE a exhortar el fortalecimiento del principio de transparencia pues de esto depende en gran medida el éxito del funcionamiento del sistema de administración colectiva europeo.

La correcta distribución de las regalías interesa primordialmente a los titulares, sin embargo, la transparencia de los sistemas y parámetros empleados en ella es importante igualmente para los usuarios, quienes tienen el legítimo derecho a conocer la manera en que las tarifas pagadas son distribuidas entre los derechohabientes. No se trata de un derecho de participación en las reglas de distribución, sino simplemente un derecho a constatar la transparencia del sistema de distribución de la entidad¹⁹¹.

85. Junto al deber de transparencia que se debe observar para distribuir las regalías recaudadas, el principio de igualdad de trato juega un papel fundamental en el sistema de distribución. Se trata de un postulado sobre el cual debería basarse todo sistema y ser observado en relación a los diversos titulares de derechos respecto de la administración de repertorios nacionales y extranjeros e incluso respecto de los titulares no afiliados a las entidades de gestión¹⁹². El otorgamiento de trato nacional a

¹⁸⁹ Vid. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, Evaluación del sistema de gestión colectiva...*op. cit.*, p. 11.

¹⁹⁰ Vid. UREÑA SALCEDO, J. A., “Régimen público ...*op. cit.*, pp. 218-219.

¹⁹¹ Vid. DELOITTE y TOUCHE, “ Etude sur la gestion collective...*op. cit.*, p. 97.

¹⁹² Vid. ERCOLANI, S., “Gli enti di gestione....*op. cit.*, p. 143.

extranjeros, además, es una obligación internacional básica reconocida en el Convenio de Berna¹⁹³, la Convención de Roma¹⁹⁴ y los Tratados de Internet¹⁹⁵ y confirmada por el TJUE¹⁹⁶.

86. En el marco de la gestión colectiva, el respeto de este principio está garantizado por los acuerdos de representación recíproca. Las entidades de gestión pueden garantizar a los titulares de derechos que éstos se harán valer en el extranjero de la misma manera que en territorio nacional (a través de una colaboración bilateral y multilateral bien establecida). En este sentido, las organizaciones internacionales de gestión colectiva como la CISAC, la IFRRO, la BIEM, etc. desempeñan una tarea fundamental en el desarrollo de Contratos tipo en los que se establece un marco jurídico internacional adecuado para las relaciones internacionales entre los entes colectivos.

La aplicación del principio de igualdad de trato de afiliados y no afiliados, en particular afiliados a entidades de gestión colectiva foráneas, se refiere principalmente a que la remuneración se debe distribuir entre los no afiliados y los extranjeros en la misma forma que a quienes son afiliados y nacionales. Además, la igualdad de trato también debe respetarse plenamente, entre otros, en los campos del control de las utilidades, la recaudación de la remuneración y la deducción de costes.

87. En respeto de los compromisos internacionales adquiridos, las legislaciones nacionales, si bien no se ocupan de fijar las reglas de distribución, recogen los principios generales que las entidades de gestión deben tomar en consideración a la hora de establecer las normas que rigen sus sistemas de distribución de regalías. Por lo general, esas reglas se establecen en los estatutos y reglamentos internos de las entidades.

¹⁹³ Vid. art. 5.3 de la Convención de Berna.

¹⁹⁴ Vid. arts. 4 y 5 de la Convención de Roma.

¹⁹⁵ Vid. art. 3 del TODA y art. 4 del TOIEF.

¹⁹⁶ Vid. apartados 27, 28, 31-35 de la Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 1993, asuntos C-92/92 y C-326/92, *Collins c. Imtrat y Patricia Im-und Export y Leif Krau c. EMI Electrola* (Rec.1993, p.I-5145) Vid. también apartados 9 y 10 de la Sentencia del TJUE de 2 de febrero de 1989, asunto C-186/87, *Cowan c. Trésor Public*, (Rec.1989, p.195) y apartado 13 de la Sentencia del TJUE de 13 de febrero de 1969, asunto C-14/68, *Walt Wilhelm y otros Bundeskartellamt*. (Rec.1969, p.1).

En el caso de la normativa española, las entidades de gestión deben observar, en particular, los principios de equidad, no arbitrariedad y proporcionalidad para la distribución de las regalías recaudadas. El objetivo es que un sistema de distribución inspirado en tales principios refleje la utilización efectiva de las obras por parte de los usuarios y permita una distribución equitativa de los derechos recaudados. Así, el artículo 154 del LPI indica que el reparto de los derechos recaudados debe efectuarse equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, con arreglo a un sistema predeterminado de estatutos y excluyendo la arbitrariedad. El artículo añade que las entidades deberán reservar a los titulares una participación proporcional de los derechos recaudados por la utilización de sus obras. Las entidades de gestión autorizadas en el territorio español se han encargado de precisar en sus estatutos las reglas de sus sistemas de distribución¹⁹⁷.

88. No obstante el reconocimiento del principio de igualdad de trato, en la práctica, las noticias relativas a la efectiva distribución de las regalías recaudadas en virtud de la existencia de contratos de representación recíproca entre entidades de gestión extranjeras son desalentadoras. Mientras la doctrina ha puesto de manifiesto la poca eficacia de los sistemas de distribución en el ámbito europeo provocada, entre

¹⁹⁷ Vgr. el artículo 87 de los estatutos de la SGAE establece: “ 1.- Los derechos recaudados por la Sociedad en cumplimiento de sus fines, previa deducción de las cantidades que correspondan al desarrollo de lo establecido en el artículo 5, apartados b) y c), según lo previsto en las letras a) b) y c) del artículo 90, se distribuirán equitativamente entre las obras utilizadas en proporción al grado, o estimación del mismo, en que lo hayan sido. 2.- De los derechos recaudados se detraerán: a) Los recursos sociales correspondientes al descuento de administración a que se refiere la letra b) del artículo 81. b) Y los recursos sociales correspondientes al descuento de administración previsto en la letra k) del citado artículo 81. .- Los sistemas de reparto podrán prever un procedimiento estadístico o de muestreo para la constatación y cómputo de las utilidades de las obras con los índices correctores que se consideren oportunos cuando, por la extensión generalizada de la autorización concedida al usuario, la posterior determinación individualizada de tales utilidades sea muy difícil, no revista garantías de exactitud o certeza o resulte económicamente desaconsejable por su coste...4.- En el caso de distribución de derechos provenientes de licencias o autorizaciones generales de utilización del repertorio, se favorecerán en el reparto, mediante criterios equitativos, las obras que ofrezcan un interés cultural de mayor significación o un grado de creatividad más relevante. 5. Las cantidades asignadas a cada obra se distribuirán entre sus derechohabientes conforme a lo que hayan estipulado entre los mismos al hacer el correspondiente registro en la Sociedad con sujeción a las normas reglamentarias de aplicación 6. Aquellas obras que, habiendo aflorado en un proceso de reparto, no hayan sido suficientemente documentadas, deberán ser incluidas en una relación que se pondrá a disposición de los miembros. Asimismo, las cantidades que hayan correspondido a estas obras en dicho proceso de reparto, quedarán a disposición de sus derechohabientes por el tiempo previsto en el apartado f) del artículo 81. 7. Reglamentariamente se establecerán las condiciones de los anticipos sobre futuros repartos.”

otros factores, por las diferencias entre legislaciones nacionales¹⁹⁸, la práctica cotidiana demuestra que el respeto a algunos principios inspiradores del sistema de gestión colectiva, como el de solidaridad y el de justicia, está siendo muy cuestionados en los últimos tiempos¹⁹⁹.

Desde hace algunas décadas se había detectado la existencia de un “egoísmo nacional” en materia de derechos de autor, que curiosamente surgió en países muy abiertos como Dinamarca y Suecia, con el establecimiento de una indemnización a favor de los autores por la fotocopia de sus libros en las escuelas o por el préstamo en bibliotecas. Tal medida, sin embargo, beneficiaba únicamente a los autores nacionales. El Reino Unido también introdujo un derecho público y nacional según el cual las regalías generadas por las explotaciones de obras en bibliotecas no podían ser cobradas más que por sus titulares nacionales. Fueron necesarias largas y laboriosas negociaciones para que el cobro de este porcentaje se pudiera internacionalizar a partir de 1986²⁰⁰.

89. Lamentablemente, el derecho de los titulares no afiliados a la entidad recolectora (sino a la de otro país) a recibir las regalías que les corresponden por las explotaciones de sus obras en el extranjero ha sido regulado de manera limitada. Ello es así principalmente por dos razones. La primera es que, a pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales y sus entidades de gestión adheridas, la red de acuerdos de representación recíproca no se ha completado en todos los sectores de la gestión colectiva²⁰¹. El segundo motivo es que, en algunos ámbitos se acepta la concertación de acuerdos bilaterales en virtud de los cuales no se realizan transferencias entre las entidades contratantes. Todos los ingresos recaudados permanecen en el país en que fueron recaudados y se utilizan conforme a las normas de la organización de ese país,

¹⁹⁸ Vid. FLINT, D., “Collecting but not Delivering.....*op. cit.*, pp. 45 y ss.; SANFILIPPO M., P., “La gestione collettiva dei diritti...*op. cit.*, p. 449.

¹⁹⁹ Algunos autores llegan a afirmar que los intereses menos representados en el marco de la gestión colectiva son los de los mismos titulares, ya que éstos son capaces de recibir regalías únicamente si están afiliados a alguna entidad de gestión a la cual, incluso, se le debe pagar una cuota para tener derecho a recibir las remuneraciones que les corresponden. Vid. FLINT, D., “Collecting but not Delivering.....*op. cit.*, p. 45.

²⁰⁰ Vid. NORDEMANN, W., “Les problèmes des sociétés d’auteur au sein de la Communauté Européenne”, *RIDA*, núm. 135, enero 1998, pp. 55-56.

²⁰¹ Principalmente en relación con la gestión de los derechos conexos.

destinándose muchas veces a fines sociales o culturales o distribuyéndose entre los titulares del país con el fin de compensarlos por la remuneración a que tendrían derecho en otros países y que no reciben.

En el marco internacional de la gestión colectiva existen dos tipos de contratos de representación recíproca²⁰². En primer lugar se encuentran los “acuerdos de categoría A”, en virtud de los cuales la parte de las regalías recaudadas que corresponde a los titulares del otro país, se transfiere globalmente y la entidad de ese otro país completa la distribución conforme a sus propios sistemas de distribución. Por otro lado existen los “acuerdos de categoría B”, aplicados con mayor frecuencia en el ámbito de la gestión colectiva de los derechos de reproducción reprográfica y de los derechos conexos, conforme a los cuales la totalidad de las regalías generadas por las explotaciones de obras de titulares extranjeros permanecen en la entidad recaudadora y son distribuidas conforme a sus propios sistemas. En ocasiones, incluso en el caso de los acuerdos llamados de categoría A, las partes no identificables (cuyo porcentaje puede ser bastante elevado) permanecen en el país en el que fueron recaudadas y se destinan habitualmente a fines socioculturales, de asistencia o promoción en beneficio de los titulares nacionales.

90. La principal justificación de la aplicación de los acuerdos de categoría B, reside en los problemas de identificación y los elevados costes asociados, por una parte, y la necesidad de la solidaridad recíproca entre los titulares, por otra. Se menciona también que, tratándose de países en desarrollo cuya balanza de pagos es muy negativa en este sector, los acuerdos pueden facilitar la adhesión de estos países a las Convenciones internacionales y contribuir a la mejora de la situación jurídica y económica de los titulares de derechos intelectuales.

Sin embargo, la razón principal por la que se aplican estos acuerdos es el principio de reciprocidad consagrado en el artículo 6.1 del Convenio de Berna, según el cual si un país no adherido al Convenio, no protege suficientemente las obras de los autores pertenecientes a alguno de los países de la Unión, éste país podrá restringir la

²⁰² Vid. párrafos 140 en adelante del Tercer Capítulo.

protección de las obras cuyos autores sean nacionales de aquél otro país. De esta manera, la práctica ha determinado que los acuerdos de representación recíproca celebrados con países en los que la gestión colectiva no está igualmente desarrollada, pueden ser de categoría B. Esta es la práctica seguida *vgr.* por CEDRO en relación con los acuerdos de representación recíproca celebrados con los países latinoamericanos. En el caso de CEDRO, esta práctica pretende ser contrarrestada con la inserción de una cláusula de retroactividad, según la cual, bajo determinadas condiciones, las regalías recaudadas por las explotaciones de obras extranjeras no distribuidas en los países de origen serán restituidas cuando los países extranjeros demuestren que sus sistemas de gestión colectiva son lo suficientemente eficientes²⁰³. Sin embargo, al igual que los propios acuerdos B, semejante planteamiento no puede dejar de considerarse controvertido ya que, en principio, como se ha mencionado, las regalías de las obras extranjeras no distribuidas a sus titulares son destinadas con carácter general a los fines culturales o sociales de la entidad que las recauda. Así, una vez garantizada la eficiencia del sistema de gestión colectiva en el país extranjero, ¿qué regalías serían devueltas a los titulares extranjeros?

91. A este respecto conviene reflexionar sobre el deber de las entidades de gestión de informar a sus afiliados sobre la celebración de acuerdos de categoría B con homólogas extranjeras. El acto de adhesión de un titular a una entidad de gestión legitima a ésta última a celebrar, en nombre del adherido, contratos de representación recíproca con entidades foráneas²⁰⁴. Esta práctica, en principio, beneficia al titular adherido en la medida en que, por medio de la celebración de dicho contrato, su obra podrá ser difundida, protegida y explotada en el extranjero y, en consecuencia, le proporcionará beneficios económicos adicionales a los generados en territorio nacional. Ésta ha sido siempre la justificación dada a la existencia de los contratos de representación recíproca: mayores beneficios jurídicos y económicos tanto para titulares como para usuarios. Parece entonces que la celebración de acuerdos de categoría B, en el que una entidad de gestión acepta que las obras de sus agremiados sean explotadas en el extranjero pero no retribuidas, constituye una práctica de las entidades de gestión que

²⁰³ Información que se desprende de la entrevista hecha en marzo de 2008 a Doña Natalia Briones Beneit del Departamento de Servicios Jurídicos y Licencias de CEDRO.

²⁰⁴ *Vid.* cláusula cuarta e) del contrato de adhesión SGAE.

no beneficia en absoluto a sus adheridos, sino que va en contra de sus intereses. En este orden de ideas, cabe preguntarse ¿las entidades de gestión informan detalladamente a sus agremiados sobre la celebración de este tipo de acuerdos, los países con los que se celebran, los tipos de derechos que pueden estar afectados y en general, el alcance de los mismos?. No parece razonable que la respuesta a estas interrogantes se encuentre en una simple y genérica cláusula de un contrato *de adhesión*. En este sentido resulta de primordial importancia que tanto los contratos de adhesión como los estatutos de las entidades de gestión estipulen claramente las condiciones bajo las cuales los entes colectivos celebran acuerdos de tipo B y el alcance de éstos, de manera que los titulares afiliados estén debidamente informados de las implicaciones que estos contratos traen aparejadas y, siendo conscientes de esto, manifiesten *expresamente* su conformidad para que sus derechos formen parte de los repertorios intercambiados. Es en este planteamiento en el que, junto a otras razones, se apoya el Parlamento para expresamente a favor de la extinción de este tipo de acuerdos²⁰⁵.

4. Deducciones por gastos de administración.

92. Un aspecto sensible relacionado con la función económica de distribución que llevan a cabo las entidades de gestión, es el relativo a las deducciones por concepto de gastos de administración ya que los importes distribuidos entre los titulares se realizan después de haberles aplicado deducciones que corresponden a los entes colectivos por los gastos administrativos y, como se verá más adelante, en ocasiones también para destinarlas a fondos sociales, culturales, de asistencia y/o promoción²⁰⁶.

El importe de los gastos de administración retenido es variable pues, en teoría, depende de la intensidad y la precisión de las actividades de la entidad. Ciertas entidades destinan el mismo porcentaje de costes a todas las categorías de derechos mientras que otras ponderan los gastos con base en sus costes reales. Tratándose de obras musicales, el abanico de categorías de derechos de explotación es más amplio. Algunas entidades que administran derechos musicales calculan los porcentajes sobre

²⁰⁵ Vid. apartado 45 de la Resolución del Parlamento (2002/2274(INI)) y apartado 136 del Primer Capítulo.

²⁰⁶ Vid. *infra* párrafos 95 a 100.

los gastos de administración con base en el tipo de explotación. Por ejemplo, en Italia, la SIAE reagrupa los derechos relacionados con la música en seis tipos de utilización con características similares²⁰⁷ y a cada una de ellas aplica porcentajes diferentes por gastos de administración. En contrapartida, en Alemania la entidad GEMA reagrupa estos derechos en dos categorías²⁰⁸ con dos únicos porcentajes aplicables. Así, mientras Dinamarca y Alemania se colocan entre los países cuyas entidades de gestión fijan los porcentajes por gastos de administración más bajos, que oscilan alrededor del 15%, los organismos colectivos de Países Bajos, España e Italia fijan porcentajes que superan el 20%. Cabe aclarar, que la comparación de los porcentajes aplicados entre los países europeos es muy difícil ya que estos índices varían según las categorías de derechos administrados. Además, los métodos de cálculo no son los mismos en todas las entidades de gestión²⁰⁹.

93. Las prácticas relacionadas con las deducciones por gastos de administración presentan datos importantes. Por un lado, la esencia solidaria que caracteriza la gestión colectiva hace que, en algunos casos, los gastos arrojados por las utilidades más costosas desde el punto de vista administrativo se vean compensados por otros sectores menos complicados y ya consolidados. Esta situación no es meramente altruista ya que cubrir colectivamente los costes de la recaudación de sectores nuevos, como los relativos a las utilidades en Internet juega a favor del interés común de los titulares de derechos. Los costes de las licencias y los controles en este nuevo mercado no son atribuibles exclusivamente a gastos de administración, sino que son considerados inversiones en beneficio del colectivo de titulares²¹⁰.

Por otra parte, se observa una tendencia generalizada de los entes colectivos “jóvenes” a disminuir su porcentaje de gastos de gestión rápidamente después de los primeros años de funcionamiento, durante los cuales su índice fue elevado. Se observa

²⁰⁷ Clase I (derecho de ejecución): Baile y pequeños conciertos; clase II (derecho de ejecución) Películas; clase III (derecho de difusión) Radiotelevisión y aparatos receptivos en lugares públicos; clase IV (derecho de ejecución) conciertos, pequeñas óperas y revistas musicales; clase V (derecho de reproducción mecánica) discos, cassettes y grabaciones radiotelevisivas. *Vid.* ERCOLANI, S., “Gli enti di gestione....*op. cit.*, pp. 153-154.

²⁰⁸ Derechos de ejecución y derechos de reproducción.

²⁰⁹ *Vid.* FICSOR, M., *Collective Administration....op. cit.*, p. 93.

²¹⁰ *Vid.* ERCOLANI, S., “Gli enti di gestione....*op. cit.*, p. 146.

también que, allí donde la distribución de las regalías es más precisa y cercana a la realidad, los gastos de administración son más elevados.

Aunque estos datos son en ocasiones útiles para comparar las prácticas de los entes colectivos relativas a las deducciones por gastos de administración, un eficaz funcionamiento del mercado europeo de los bienes culturales precisa que los métodos de cálculo de estos porcentajes sean objeto de una armonización mediante la introducción de parámetros europeos que permitan la comparación de las funciones económicas de las entidades de gestión. Situaciones como la falta de distinción entre la remuneración correspondiente al autor y los gastos de administración y la falta de criterios comunes para la determinación de tales deducciones, han complicado la resolución de ciertos casos de conductas restrictivas de la competencia por tarifas abusivas en el ámbito europeo²¹¹. Esto ha motivado que las autoridades de la UE insistan sobre la transparencia de las funciones económicas de las entidades de gestión y la necesidad de estándares europeos de que rijan la actuación de los entes colectivos.

94. En este sentido se puede valorar positivamente que, en el marco de los acuerdos de representación recíproca, los contratos tipo elaborados por algunas organizaciones internacionales de gestión colectiva plasmen las directrices que las entidades deberán seguir al aplicar deducciones respecto de los repertorios extranjeros. Así, el artículo 8 del contrato tipo CISAC relativo las obras musicales de pequeños derechos contiene una reglamentación estricta en lo tocante a las deducciones de las regalías con fines distintos de la distribución entre los titulares: “cada sociedad tendrá derecho a deducir de las sumas recaudadas por cuenta de otra sociedad el porcentaje necesario para cubrir sus gastos efectivos de administración. Ese porcentaje necesario no excederá del que se deduzca con ese fin de las sumas recaudadas para los miembros de la sociedad distribuidora y ésta se esforzará siempre, a este respecto, por mantenerlos dentro de límites razonables, teniendo en cuenta las condiciones locales de los territorios en que actúe...”

²¹¹ Vid. apartado 71, de la Decisión de la Comisión, asunto IFPI "Emisión simultánea", *op. cit.*

B. De naturaleza mixta.

95. Las entidades de gestión son algo más que simples mecanismos de recaudación y distribución de las regalías de derecho de autor. Sus tareas van más allá de las funciones económicas extendiéndose, por lo general, al fomento de fines culturales, sociales y asistenciales²¹². Sin embargo, al igual que otros aspectos de la gestión colectiva, la existencia y la financiación de este tipo de actividades no deja de generar cierta polémica en la medida en que no todos los Estados miembros las regulan de la misma manera.

1. Fines culturales, sociales y asistenciales.

96. Los caracteres esenciales que configuran la gestión colectiva, se complementan con las posibilidades que esta forma de ejercicio brinda al desarrollo de actividades de carácter social, cultural y asistencial, a favor de los titulares de los derechos que administra, y de carácter formativo o promocional, para todo el colectivo o sector de la actividad creativa de donde derivan los correspondientes derechos. La conjunción de los objetivos que cubren estas actividades complementarias de la gestión colectiva y su forma de financiación constituye una aplicación particular del principio de solidaridad entre los titulares o creadores de una determinada categoría²¹³.

97. Los legisladores y gobiernos de numerosos países alientan en forma explícita a las entidades de gestión a cumplir funciones que complementan sus actividades técnicas, jurídicas y económicas y que, por lo general son de dos tipos: a) de formación y promoción y b) de carácter asistencial. Las primeras están dirigidas al perfeccionamiento de las capacidades técnicas y estéticas de sus miembros y al mejoramiento de su producción autoral mediante la organización de cursos, a la estimulación de la actividad creativa, al resguardo del patrimonio cultural que gestionan, mediante la recopilación y publicación de las obras y la promoción y difusión de éstas; a la defensa de la tradición intelectual y artística nacional, al desarrollo legislativo y doctrinal del derecho de autor y a su difusión y defensa en el propio país y

²¹² Vid. FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, p. 21.

²¹³ Vid. MARTÍN VILLAREJO, A., "La gestión colectiva....op. cit.", p. 236.

en el ámbito internacional, entre otras²¹⁴. Las segundas tienen como objetivo atender necesidades de sus miembros, actuando como una suerte de seguridad social privada, complementaria de la pública o, en algún caso excepcional, sustitutiva de ésta cuando no la hubiere²¹⁵.

Estas funciones “mixtas” son características de las entidades de gestión que pertenecen a países con sistemas de “Derecho civil europeo”, en los cuales el derecho de autor está particularmente centrado en el creador, --en vista de la estrecha relación interna entre las obras y sus creadores-- reconocen los derechos intelectuales como parte de los derechos humanos²¹⁶ y en los que el fomento de la creatividad basado en el reconocimiento de esta particular relación es la razón de ser de la protección del derecho de autor. Por lo general, las disposiciones relativas al financiamiento de las funciones mixtas se encuentran en las legislaciones nacionales y en los estatutos de las entidades. Sin embargo, incluso en los países donde tales provisiones legislativas no existen, ciertos porcentajes de las recaudaciones están dirigidas a financiar este tipo de actividades.

98. Ahora bien, la detracción de cantidades económicas de los rendimientos generados por los derechos de propiedad intelectual colectivamente recaudados y su aplicación a actividades diferentes a las funciones meramente económicas, puede tener un origen legal, voluntario o ambos a la vez²¹⁷. En España, por ejemplo, conforme al artículo 155.1 de la LPI, las entidades de gestión autorizadas deben promover actividades de formación y promoción de autores y artistas, intérpretes o ejecutantes²¹⁸. Las legislaciones de once Estados miembros obligan a las entidades de gestión a destinar parte de las regalías recaudadas para actividades sociales y culturales²¹⁹, en

²¹⁴ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, op. cit., p. 465.

²¹⁵ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...* op. cit., p. 1935.

²¹⁶ Sobre el argumento, vid. TORREMANS, P., “Copyright (and Other Intellectual Property Rights) as Human Right”...op. cit; HELFER, L., “Collective Management of Copyright and Human Rights.....op. cit.

²¹⁷ Vid. MARTÍN VILLAREJO, A., “La gestión colectiva....op. cit., p. 236.

²¹⁸ En opinión de Marín López, el artículo 155 de la LPI excede de lo que constituye la finalidad primordial de las entidades de gestión, ya que de acuerdo con el artículo 147.I, estos organismos no pueden dedicar su actividad fuera del ámbito de protección de los derechos de propiedad intelectual. Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...* op. cit., p. 1935.

²¹⁹ En Estonia, Letonia, Malta y Finlandia, estas disposiciones son de carácter facultativo. Mientras que en Austria, República Checa, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal,

particular, los ingresos recaudados por concepto de copia privada o las cuotas no reclamadas²²⁰. En varios países, un porcentaje oscilante entre el 10 y el 50% de las cantidades recaudadas por concepto de copia privada es usado en beneficio de los miembros de las entidades de gestión para la creación de nuevas obras o para otros fines culturales. Disposiciones obligatorias en este sentido, existen en Austria donde el 50% de estas regalías se destina al establecimiento de instituciones sociales y culturales en beneficio de los miembros de las entidades de gestión; en Bélgica, el 30% de tales sumas se utiliza para promover la creación de nuevas obras²²¹. La legislación francesa de 1985 reforzó el papel de promoción de la vida cultural imponiendo a las entidades de gestión la obligación de destinar el 25 % de las remuneraciones para copia privada y el 50 % de las sumas no distribuidas provenientes de la difusión pública de fonogramas a este tipo de actividades. En contraste, las entidades de gestión británicas e irlandesas son las que destinan el menor porcentaje a fines socioculturales²²². Incluso en países donde no existen prescripciones legales que indiquen el destino de las sumas recaudadas a otros fines (con excepción de Chipre²²³) parte de estas cantidades se destinan a actividades de beneficencia en favor de los miembros de las entidades de gestión o a la promoción de los artistas nacionales²²⁴.

99. El financiamiento de las actividades y servicios asistenciales proporcionados por las entidades de gestión a sus socios pueden ser de cualquier índole. Al respecto, los entes colectivos han adoptado diversas fórmulas aunque es común que algunas entidades de gestión prevean la creación de una mutualidad de previsión social. En Alemania, de acuerdo con el artículo 8 de la ley sobre la materia, las entidades de

Eslovaquia y España, tales disposiciones tienen un carácter obligatorio, llegando incluso a establecer el porcentaje de las recaudaciones que debe ser destinado a actividades sociales y culturales. En Chipre, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Polonia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido y Países Bajos no existen previsiones de este tipo.

²²⁰ En el caso español, tal obligación está estipulada en el art. 155 de la LPI: “1. Las entidades de gestión deberán, directamente o por medio de otras entidades, promover actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, así como atender actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes. 2. Las entidades de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a que se refiere el apartado anterior, por partes iguales, el porcentaje de la remuneración compensatoria prevista en el artículo 25 de esta Ley, que reglamentariamente se determine”.

²²¹ Vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management of Rights in Europe...*op. cit.*”, p. 85.

²²² Vid. DELOITTE y TOUCHE, “Etude sur la gestion collective...*op. cit.*”, p. 95.

²²³ Chipre es el único país de la UE en donde las entidades de gestión no destinan ninguna suma a las actividades sociales y culturales.

²²⁴ Vid. KEA, European Affairs, “The Collective Management of Rights in Europe...*op. cit.*”, p. 85.

gestión tienen la obligación legal de constituir una mutualidad. En Italia, la SIAE ha creado el *Fondo di Solidarietà* al cual se destina el 4% de las regalías recaudadas en el territorio italiano²²⁵. En contraste, otros entes colectivos no contemplan formas de previsión social alguna para sus afiliados limitándose a proporcionar subsidios a socios que particularmente lo necesitan, financiados por los ingresos de la entidad²²⁶.

En España, el artículo 155.2 de la LPI determina la obligatoriedad de detraer de la remuneración por copia privada un porcentaje para fines asistenciales²²⁷. Se trata de un 20% (10% asistencial y otro 10% promocional)²²⁸ de las cantidades recaudadas en concepto de derecho de remuneración por copia privada dejando al arbitrio de los órganos competentes de cada entidad de gestión, a la relación contractual entre el titular y ésta o a la que se articula mediante los acuerdos de representación recíproca con entidades extranjeras, la posibilidad de gravar con cualquier porcentaje las sumas recaudadas por otros derechos. Entre las entidades de gestión constituidas en territorio español son los estatutos de la SGAE los que describen de manera más detallada las actividades que realizan en cumplimiento del mandato legal del artículo 155 de la LPI²²⁹. En relación con la financiación de dichas actividades, el artículo 90 prevé la

²²⁵ Vid. ERCOLANI, S., “Gli enti di gestione...*op. cit.*”, pp. 145-147.

²²⁶ Este es el caso de la entidad británica PRS y las estadounidenses ASCAP y BMI.

²²⁷ “Las entidades de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a que se refiere el apartado anterior, por partes iguales, el porcentaje de la remuneración compensatoria prevista en el artículo 25 de esta Ley, que reglamentariamente se determine”.

²²⁸ Estos porcentajes han sido determinados reglamentariamente por el Real Decreto 1434/92, de 27 de noviembre de desarrollo de los artículos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual, en la versión dada a los mismos por la Ley 20/1992, de 7 de julio (*BOE* núm. 301, de 16 de diciembre de 1992; corrección de errores en *BOE* núm. 13, de 15 de enero de 1993).

²²⁹ Artículo 88º.- Actividades institucionales, profesionales y culturales.1.- La Sociedad, en desarrollo de una acción institucional, profesional y cultural, llevará a efecto lo siguiente: a) Ejercerá actividades de formación y promoción de autores; b) Se ocupará de la conservación, restauración y difusión por cualquier medio o procedimiento de los bienes del Patrimonio Histórico Español que pertenezcan a la Sociedad y de las obras lírico-dramáticas y musicales de su archivo, comprendidas o no en ese Patrimonio, así como de sus materiales; c) Creará servicios dedicados al estudio, investigación, enseñanza, intercambio y difusión de las obras de su repertorio, las técnicas de explotación y de administración colectiva de sus derechos, así como de cuanto se refiera a la protección jurídica de esas obras y a su situación en el mercado de bienes y servicios culturales o de las industrias del entretenimiento; d) En la realización de las mencionadas actividades podrá hacer toda clase de ediciones, publicaciones y producciones –comprendidas las gráficas, fonográficas y audiovisuales, ya en soportes analógicos ya digitales y conceder becas, premios, subvenciones y cualquier otra forma de ayuda a la creación o producción de las referidas obras. 2.- La Sociedad podrá desempeñar todas o alguna de esas actividades creando una o varias fundaciones culturales privadas, constituyendo, con otras personas, instituciones, asociaciones, grupos de interés económico y cualquier otra organización, con o sin personalidad jurídica, o haciéndose miembro de las constituidas. Estas entidades, cuando sean constituidas por iniciativa de la Sociedad, pertenecerán al Grupo SGAE. Artículo 89º.- Actividades

constitución de un fondo que se conforma, entre otros recursos: de un 10 % como máximo de los derechos recaudados por sus miembros; de un porcentaje de los derechos que hayan de remitirse al extranjero; de un 20 % de la cantidad recaudada en concepto de remuneración por copia privada, --dicha cantidad se destinará necesariamente por partes iguales a las actividades de carácter asistencial y a las de formación y promoción de autores--; de las cantidades que procedan de las acciones ejercitadas contra la elusión de medidas tecnológicas; de las donaciones que reciba la entidad con destino a las actividades mencionadas; de las cantidades destinadas a la promoción de música sinfónica; de los rendimientos provenientes de las actividades culturales desarrolladas por la entidad.

100. Para el resto de derechos distintos a la remuneración por copia privada, donde las legislaciones nacionales no obligan pero las entidades pueden aplicar un porcentaje para idénticos fines, se considera que la decisión de la entidad de disponer de esas regalías debería regirse por un criterio de moderación dado que la misma se adopta en detrimento de los ingresos que cada titular debería obtener por la explotación de sus creaciones. En este sentido, cabe hacer notar que las formas de previdencia social están explícitamente previstas en los contratos de representación recíproca en los que se establece la facultad para cada entidad de efectuar, sobre los derechos repartidos en favor de la entidad extranjera, las mismas deducciones que se efectúan a título de previsión social sobre los derechos repartidos a los propios asociados²³⁰. La CISAC tiene establecidos unos límites porcentuales a las deducciones aplicables a tales fines en los acuerdos de reciprocidad que formalicen las entidades de gestión entre sí²³¹. De

asistenciales.1.- La Sociedad, en desarrollo de una acción social, podrá llevar a efecto lo siguiente: a) Promover la incorporación de los autores miembros de la Sociedad a los beneficios de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un régimen especial; b) Realizar aportaciones a la Mutualidad de Previsión Social de autores y editores, siempre y cuando esté garantizada la eficacia y utilidad del mismo; c) Prestar ayuda económica a otras entidades asistenciales de autores, ya constituidas o que se constituyan para dichos fines; d) Cooperar a la constitución de un fondo de capitalización o de un fondo de pensiones para los socios, en la medida permitida por su Ley reguladora; e) Conceder préstamos y donativos a los socios que se encuentren en extrema necesidad, a través de un fondo de ayuda extraordinaria. 2.- La Sociedad podrá desempeñar todas o alguna de esas actividades creando una fundación asistencial, constituyendo con otras sociedades o entidades de previsión social, o haciéndose miembro de las constituidas. Estas entidades, cuando sean constituidas por iniciativa de la Sociedad, pertenecerán al Grupo SGAE.

²³⁰ Vid. ERCOLANI, S., “Gli enti di gestione....*op. cit.*, p. 147.

²³¹ Vid. MARTÍN VILLAREJO, A., “La gestión colectiva....*op. cit.*, p. 237.

acuerdo con las disposiciones de esta organización internacional, el 10% de las recaudaciones de las entidades de gestión son destinadas a sus fondos socio-culturales²³². Este porcentaje parece modesto pero en realidad corresponde a una suma importante si se toma en cuenta que los ingresos sociales obtenidos por la SGAE durante 2009 han ascendido a 316,8 millones de euros (lo que significa una disminución del 5,1% respecto a los 333,9 millones de euros obtenidos en el año 2008)²³³, mientras que las recaudaciones de su homóloga francesa SACEM en el año 2010 alcanzaron los 819,6 millones de euros²³⁴.

En todo caso cabe preguntarse en primer lugar, ¿los titulares de derechos están conscientes de que la entidad a la que están afiliados, al celebrar un contrato de representación recíproca, autoriza deducciones de sus regalías recaudadas en el extranjero? En segundo lugar, en un contrato de representación recíproca en el que la legislación nacional de una de las entidades participantes no prevé fondos de previsión alguna ¿hasta qué punto resulta válida la inclusión de una cláusula que autoriza a la entidad homóloga a realizar descuentos sobre las regalías que corresponden a titulares para los cuales la propia legislación nacional no prevé beneficios de este tipo? Algunas de estas preguntas han originado una polémica al rededor de la práctica de las entidades de gestión de efectuar deducciones a las cantidades recaudadas para destinarlas a otros fines diferentes al de la mera gestión de derechos intelectuales. Vista la falta de legitimación de las autoridades de la UE para intervenir legislativamente sobre esta peculiar función de las entidades de gestión resulta difícil imaginar que un futuro instrumento normativo sobre gestión colectiva pueda resolver esta situación en particular.

²³² Vid. KRETSCHMER, M., "The Failure....*op.cit.*", p. 134.

²³³ Vid. Informes 2008 y 2009 de SGAE. Disponibles en <http://www.sgae.es/acerca-de/informes-y-auditorias/>, visitado en octubre de 2011.

²³⁴ Vid. el Rapport d'activité 2010 de la SACEM, disponible en <http://www.sacem.fr>, visitado en octubre de 2011.

a) La polémica alrededor de las deducciones para fines culturales, sociales y asistenciales.

101. Es indudable que las actividades sociales, culturales y, en particular, las asistenciales y promocionales adquieren importancia vital en las entidades que gestionan derechos internacionales²³⁵ dado el carácter irregular de su actividad creativa. Tradicionalmente, la práctica de realizar deducciones para estos fines ha sido justificada parcial o totalmente por la doctrina y en la práctica con el argumento de que las entidades miembros de la CISAC aceptan este uso. Sin embargo, es bien sabido que, dada la posición monopolística de la que gozan todas las entidades de gestión sus miembros, es decir, los titulares de derechos de autor, la mayor parte de las veces se ven obligados a afiliarse a ellas por no existir otra vía factible para administrar sus derechos sin tener la posibilidad de negociar las condiciones de tal afiliación. Si a ello se agrega el hecho de que la condición de afiliado y asociado a una entidad de gestión hace que ciertas prestaciones económicas beneficien más a éstos últimos en detrimento de los otros titulares²³⁶, que regalías recaudadas por la explotación de repertorios extranjeros en territorio nacional no regresan al país exportador de las obras y que algunas actividades asistenciales benefician a personas jurídicas, como es el caso de las que administran los derechos de productores audiovisuales o fonográficos, las funciones mixtas de las entidades de gestión se vuelven un controvertido tema de debate que, en ocasiones, parece no estar completamente justificado desde el punto de vista jurídico.

102. En España, a tenor del artículo 155 de la LPI es la condición de “socio” de la entidad la que hace nacer el derecho a recibir los servicios asistenciales de la entidad. No gozan, en cambio, de derecho alguno para recibir estos servicios los titulares de derechos que han confiado a la entidad la gestión de sus derechos mediante el oportuno contrato pero que, por cualquier razón, no han llegado a adquirir la condición de socio o bien la han perdido. Esta circunstancia puede crear problemas delicados por el hecho de que determinados sujetos, los socios, se benefician de contribuciones realizadas por terceros no socios, esto es, quienes contratan con la entidad pero no adquieren la

²³⁵ Y si se toman en consideración las posibles carencias que presentan los distintos sistemas de protección social respecto de tales profesionales en algunos países.

²³⁶ Para el ámbito español, *vid.* MARTÍN VILLAREJO, A., “La gestión colectiva....*op. cit.*, p. 237.

condición de socio²³⁷. En este sentido, sorprende que la legislación española no haya adecuado el contenido de esta disposición al pronunciamiento de la Comisión, en su Decisión de 2 de junio de 1971²³⁸ en la que consideró que la entidad de gestión alemana GEMA abusaba de su posición de dominio al detraer, para fines asistenciales, una cantidad a todos los titulares de derechos para destinarla únicamente a las necesidades de sus socios.

Aunque el artículo 155 de la LPI no lo aclara, se deduce que los servicios y actuaciones asistenciales impuestos por este precepto están pensados a favor de personas físicas, esto es, a sujetos que pueden experimentar situaciones de necesidad a las que las entidades de gestión han de subvenir a través de la prestación de servicios y actuaciones. Ello explica que semejante prestación sea innecesaria en los casos en que los socios de determinadas entidades de gestión sean personas jurídicas con fines lucrativos que, como tales, no padecen de situaciones de necesidad en sentido estricto.

103. En Alemania, la entidad de gestión GEMA, ha creado un fondo de pensión para los miembros que tienen más de 60 años y que han pagado sus cuotas por lo menos durante 25 años. Todos los miembros de la entidad deben pagar sus cuotas y el monto de sus pensiones está directamente relacionado con el pago de las mismas. Esta situación ha originado que algunos miembros o empresas como las editoriales reciban pensiones incluso cinco años después de haber comenzado a pagar sus cuotas y hasta la conclusión de su afiliación con la entidad. Se trata de un esquema de pago obligatorio que beneficia a los titulares más importantes desde el punto de vista financiero. El único aspecto social de este sistema es que parte de las cuotas es pagada por miembros que, por falta de antigüedad, no pueden tener acceso al fondo de pensión y, por supuesto, por el 10% de las deducciones de titulares extranjeros que son siempre excluidos del beneficio²³⁹.

²³⁷ Vid. CAPILLA RONCERO, F., *Comentarios....op. cit.*, pp. 1828-1829.

²³⁸ (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE.

²³⁹ Este tipo de disposiciones están explícitamente incluidas en los contratos de representación recíproca, en los cuales se establece la facultad para cada entidad contratante de efectuar las mismas deducciones sobre los derechos que corresponden a las entidades extranjeras que los efectuados sobre los derechos de sus propios miembros. En lo que al ámbito musical se refiere, las consultas hechas por la Comisión han puesto de manifiesto la ineficacia del mecanismo de distribución extraterritorial de regalías recaudadas, debido a que la mayor parte de los ingresos obtenidos por concepto de utilización de repertorios no

104. Por su parte, es sabido que los titulares de países como Estados Unidos y el Reino Unido se ven particularmente afectados por la práctica seguida en los países de Europa Continental de efectuar deducciones para actividades de índole diversa a la distribución de regalías, pues no sólo pierden el 10% de sus ganancias sino que tampoco se ven beneficiados con fondos socio-culturales nacionales²⁴⁰. En estos países, algunas entidades como la británica PRS o ASCAP y la BMI en Estados Unidos no prevén ningún tipo de ayuda social para sus miembros limitándose únicamente a proporcionar subsidios a los miembros que se encuentran en situaciones de extrema necesidad.

105. Los anteriores son algunos ejemplos de situaciones controvertidas que se presentan en el ámbito de las funciones mixtas de las entidades de gestión. Sin embargo, de todos ellos el hecho que las deducciones de las cantidades recaudadas para destinarlas a otros fines beneficien casi exclusivamente a los socios, es un aspecto de la gestión colectiva que ha sido particularmente criticado. Si bien las actividades que redundan en beneficio de los titulares nacionales pueden convertirse en un instrumento idóneo para el fomento del desarrollo cultural de un país y operar como fenómeno corrector de los efectos negativos de la excesiva influencia procedente de países con una industria cultural poderosa, lo cierto es que el uso de la remuneración para fines que no sean sufragar los costos y distribuir el remanente entre los socios debería constituir una práctica permitida únicamente en los casos en que todos los titulares de los derechos administrados afiliados de manera directa o indirecta a la entidad de gestión la aprobaran. Las sumas recaudadas por la explotación de obras deben ingresar al patrimonio de su titular y no servir para financiar actividades en beneficio exclusivo de socios mucho menos cuando aquél lo ignora. Los costos de tales actividades no deben gravar directa o indirectamente la remuneración recaudada para los titulares de derechos. Las deducciones hechas sobre las remuneraciones de titulares extranjeros no afiliados a la entidad recaudadora, pueden constituir un obstáculo a la libre circulación de los contenidos protegidos. El derecho que los titulares extranjeros tienen a la función

domésticos, no “regresa” al país de origen del repertorio utilizado, sino que se queda en el país extranjero, destinándose principalmente a los fines socioculturales o de asistencia y promoción en beneficio de los titulares nacionales de la entidad “hermana” . *Vid. Commission Staff Working Document, “Study on a Community initiative.....op. cit.*

²⁴⁰ *Vid. COHEN JEHOAM, H., “The Future...op. cit, p. 137.*

puramente económica de las entidades de gestión no puede estar subordinado a la financiación de las actividades socioculturales de las mismas. Ambas son cuestiones que deben tratarse por separado. Por más noble que sea destinar parte de las sumas recaudadas a fines sociales y culturales o actividades similares, la deducción de porcentajes de regalías que corresponden también a titulares extranjeros no puede ser justificada de ninguna manera. Tales fondos deben tener una proveniencia distinta a la del patrimonio de titulares no afiliados a la entidad recaudadora.

106. Es, por tanto, necesario que esta grave disfunción práctica de los acuerdos de representación recíproca sea estudiada a fondo por las autoridades de la UE, ya que la falta de restitución de regalías a los titulares legitimados para recibirlas constituye una acción que infringen el principio de no discriminación reconocido, internacionalmente, por el Convenio de Berna, la Convención de Roma, los Tratados de Internet y, a escala europea, por el TFUE y la jurisprudencia del TJUE, no encuentra justificación en un contexto como el europeo en donde las entidades de gestión han alcanzado un nivel de desarrollo suficientemente uniforme.

107. El TJUE ha recordado que el artículo 25 del TFUE prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad es aplicable en materia de derechos de autor²⁴¹. De ahí que, la discriminación en la distribución de las deducciones efectuadas a las regalías recaudadas entre nacionales de Estados miembros, no se debería llevar a cabo. Una estricta aplicación del principio de no discriminación significaría que las deducciones realizadas por una entidad de gestión para ser destinadas a otras actividades, deberían beneficiar equitativamente a todos los titulares de las entidades con las que la entidad recaudadora ha celebrado un contrato de representación recíproca. En este orden de ideas, nada impediría que los titulares afectados por la falta de distribución de regalías o por la aplicación de deducciones no autorizadas por ellos, invocasen su derecho ante el juez nacional para solicitarle la exclusión de la aplicación de las disposiciones discriminatorias de la ley nacional por la que se deniegan a los nacionales de los restantes Estados miembros la protección que conceden a los nacionales del país de que se trata. En el ámbito de la UE el problema del respeto del

²⁴¹ Vid. Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 1993, asunto *Collins c. Imtrat...op. cit.*

principio de no discriminación, podría solventarse *vgr.* con la distribución de deducciones a través de una autoridad u organismo centralizado que garantizase un acceso igualitario de las deducciones a todos los titulares²⁴².

Por otro lado, el artículo 167. 4 del TFUE establece que “la Comunidad tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas”. En este sentido, ¿se puede considerar que una estricta aplicación del principio de no discriminación ayudaría a fomentar la diversidad cultural en la UE? Todo parece indicar que la forma más indicada en la que la UE puede fomentar los proyectos culturales para que las necesidades nacionales y/o regionales puedan satisfacerse, es a través de las instituciones locales de los Estados miembros. Las deducciones hechas por las entidades de gestión parecen ser una medida importante para promocionar artistas locales que difícilmente recae en la competencia de la UE.

108. Con este telón de fondo, es posible que el principio de no discriminación sea aplicado de manera restrictiva en el ámbito cultural. De ser así, las entidades de gestión no estarían obligadas a distribuir deducciones de manera equitativa a todos los titulares de la UE por medio de un organismo centralizado ya que esta solución no ayudaría a tomar en cuenta las necesidades locales y nacionales específicas. Sin embargo, esto no significa que las entidades de gestión podrán practicar conductas discriminatorias: en la medida en que el ente colectivo realice deducciones sobre las cantidades recaudadas, la distribución de las mismas, al igual que los servicios sociales y culturales de la entidad deberán beneficiar a titulares (y usuarios)²⁴³ de toda la UE y no únicamente a sus socios o afiliados²⁴⁴. En futuro, el correcto funcionamiento del modelo de licencias colectivas recomendado por la Comisión requerirá de un estricto control para evitar que la recaudación de las regalías beneficie únicamente a pocos titulares.

²⁴² Vid. MATULIONYTÉ, R., “Cross-Border Collective Management....*op. cit.*”, p. 481.

²⁴³ Actividades culturales como la promoción de libros o actividades de formación como cursos o seminarios son servicios proporcionados por las entidades de gestión que deberían ser accesibles a cualquier ciudadano europeo.

²⁴⁴ Vid. MATULIONYTÉ, R., “Cross-Border Collective Management....*op. cit.*”, p. 482.

2. Tutela de los derechos intelectuales administrados.

109. Además de las funciones señaladas, la actuación de las entidades de gestión se extiende a la tutela, en general, de los derechos intelectuales. En este sentido, la lucha contra la piratería es otra de las principales prerrogativas de los entes colectivos. Sus actuaciones, que conciernen desde las imitaciones fraudulentas de soportes análogos o numéricos hasta las difusiones piratas vía Internet, son eficaces en la medida en que las legislaciones nacionales o sus estatutos les permiten intervenir para defender activamente los derechos que les han sido confiados. Son varias las legislaciones europeas que, al reconocerles la capacidad de actuar judicialmente, las instan a tomar iniciativas para controlar o para reducir la piratería²⁴⁵.

La eficacia es mayor cuando tienen el apoyo de los poderes públicos. En el caso de Francia, por ejemplo, el Código de la Propiedad Intelectual dispone que “además de las multas impuestas por los oficiales o agentes de la policía judicial, puede establecerse la prueba material de cualquier infracción a las disposiciones del Código mediante las comprobaciones llevadas a efecto por agentes jurados designados por el Centro nacional de cinematografía, por los organismos profesionales de autores y por las sociedades que perciben y distribuyen los derechos”²⁴⁶.

110. Sobre las actividades de protección de los derechos de autor, un aspecto importante y que muchas veces determina la eficacia de tales actuaciones es la cooperación entre los miembros de las entidades que representan los diversos titulares de derechos. Un ejemplo de esta colaboración se da en el ámbito de la reproducción musical en Francia, donde la unidad antipiratería de productores de fonogramas de la entidad SCPP²⁴⁷ ha organizado un equipo de encuestadores que actúa en unión al servicio análogo de la SACEM y con la IFPI.

Aún más amplia es la cooperación realizada en Países Bajos y en la misma Francia en el terreno audiovisual. En el primero de estos países, la fundación

²⁴⁵ Vid. FLORENSON, P., “La gestion du droit d’auteur...*op. cit.*, p. 72

²⁴⁶ Vid. art. L.331-2 del *Code della proprietà intellettuale*.

²⁴⁷ <http://www.scpp.fr>

antipiratería BREIN²⁴⁸ agrupa desde 1998 a todos los organismos profesionales de la industria cultural, entre las que se encuentra la entidad de gestión colectiva BUMA-STEMRA cuyo departamento de investigación actúa en favor de todos los miembros. Por su parte, en Francia, se ha constituido la Asociación de lucha contra la piratería audiovisual ALPA²⁴⁹ financiada por el Ministerio de Cultura. Desde 1985, fecha de su fundación, esta asociación creó una base de datos y una red de cooperación internacional, que abarca 21 países europeos y otra decena en el resto del mundo, que permite el intercambio permanente de datos.

111. En suma, las actuaciones de las entidades de gestión para proteger los derechos de propiedad intelectual, en colaboración con otros organismos profesionales del sector, consisten en la búsqueda de información técnica sobre imitaciones fraudulentas, la cooperación con los poderes públicos, en entablar acciones judiciales y en proponer medidas jurídicas a nivel internacional que permitan combatir este tipo de infracciones²⁵⁰.

IV. LA CUESTIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.

112. A diferencia de otros países europeos donde, a pesar de tratarse de entes públicos, la acreditación de la legitimación de las entidades de gestión para ejercitar directamente los derechos de propiedad intelectual administrados está sujeta a prueba o donde se reconoce una legitimación excepcional condicionada al hecho que determinados derechos estén encomendados en manera exclusiva a determinados entes colectivos, en España se observa la existencia de una presunción de legitimación a favor del principal ente colectivo (la SGAE) que solo últimamente parece estar cambiando.

113. El artículo 150 de la LPI²⁵¹ reconoce a las entidades de gestión, una vez autorizadas, legitimación²⁵² para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos

²⁴⁸ <http://www.anti-piracy.nl>

²⁴⁹ <http://www.alpa.asso.fr>

²⁵⁰ Vid. FLORENSON, P., "La gestion du droit d'auteur...*op. cit.*, p. 76.

²⁵¹ "Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de

valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales en los términos que resulten de sus propios estatutos. Con ello se trata de permitir que las entidades de gestión puedan acudir a los órganos judiciales o administrativos para solicitar de unos u otros la adopción de medidas necesarias para la protección y tutela de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual que la entidad está encargada de administrar²⁵³. En este sentido, entre las disposiciones que constituyen el régimen legal de las entidades de gestión colectiva, las relativas a su legitimación, destacan como el rasgo distintivo que les permite actuar en interés de derechos de terceros, con un estatuto jurídico que las dota de una fuerza especial en su actividad fiscalizadora de los usos no autorizados²⁵⁴.

La comparecencia en juicio de las entidades de gestión requiere la demostración inequívoca de un derecho suficiente. En el sistema jurídico español, el requisito de la legitimación ha sido uno de los temas más controvertidos y complejos dentro de la disciplina de la gestión colectiva, prestándose a diversas interpretaciones legislativas y jurisprudenciales.

A. La evolución de su fundamentación jurídica: el caso español.

114. En España, la legitimación activa de las entidades de gestión colectiva ha evolucionado siguiendo el desarrollo de la reglamentación jurídica de los derechos de Propiedad Intelectual. Así, conforme a la Ley de 24 de junio de 1941, la SGAE quedó instituida como entidad única de representación y gestión de los derechos de autor y, a partir de ese momento, unido al monopolio artificial e impuesto, se manifestó una

procedimientos administrativos o judiciales. Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente”.

²⁵² Entendida la legitimación como la potestad que tiene una persona (física o jurídica) para invocar la titularidad de un derecho subjetivo material e imputar la obligación a otra, se puede distinguir entre legitimación ordinaria y extraordinaria. La primera de ellas hace alusión los sujetos originarios del derecho subjetivo y de la obligación, aquellos respecto de los cuales nace inicialmente la relación jurídica, mientras que en la segunda, en la extraordinaria, se afirma que una de las partes o las dos son titulares de un derecho subjetivo o de una obligación que originariamente pertenecía a otra persona, habiéndosele transmitido de modo singular o universal.

²⁵³ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1838.

²⁵⁴ Vid. SCHUSTER VERGARA, S., “Gestión colectiva de derechos de autor...op. cit.”, p. 204.

tendencia favorable a las reclamaciones judiciales presentadas por esta entidad sin que fuera cuestionada su legitimación²⁵⁵. Desde su posición dominante, la SGAE asumió una suerte de representación *ex lege* dentro del ámbito de su gestión; representación que no precisaba de poder expreso y que, por lo mismo, no había de acompañarse a la demanda, pues en sus propios estatutos, la SGAE se definía como la entidad que “con carácter oficial y exclusivo, representa legalmente a los titulares de derecho de autor y recauda, reparte y defiende el citado derecho producido en España y generado mediante la utilización por cualquier medio de obras de autores nacionales o extranjeros indistintamente”.

115. Con la Ley de 11 de noviembre de 1987, el monopolio de la SGAE desaparece, admitiéndose la pluralidad de entidades de gestión. De acuerdo con su artículo 135 “las entidades de gestión una vez autorizadas, estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales”. Desde el punto de vista procesal, esta es la norma que perfila el arco de lo que son las entidades de gestión y define sus funciones en la defensa judicial de los derechos confiados a su administración, lo trascendente es que no habla de representación, sino de legitimación²⁵⁶. Ahora bien, el artículo 132 de esta misma Ley, preceptuaba que “las entidades legalmente constituidas que pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por cuenta en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, deberán obtener oportuna autorización del Ministerio de Cultura...estas entidades no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este título se establecen”. Este artículo no concedía a las entidades de gestión, a través de sus estatutos, una atribución *ex lege* de la gestión, sino que el propio legislador, les autorizaba (previa aprobación de los estatutos con la autorización ministerial) para el ejercicio de la actividad²⁵⁷. En otras palabras, la legitimación “*ad*

²⁵⁵ Vid. LACRUZ MANTECON, M.L., “Legitimación y entidades de gestión...*op. cit.*”, pp. 102-103.

²⁵⁶ Vid. MONTERO AROCA, J., *La legitimación...op. cit.*, pp. 56-58 y 73.

²⁵⁷ Vid. MUÑOZ XANCÓ, J., “La acreditación de la legitimación activa por las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”, *La Ley*, núm. 3, 1999, pp. 2066-2076.

procesum”²⁵⁸ para las entidades de gestión venía recogida por el artículo 132, si bien condicionada a la obtención de la oportuna autorización del Ministerio de Cultura.

Sin embargo, para actuar eficazmente en el ámbito procesal, las entidades de gestión además tenían (y tienen) que justificar debidamente su legitimación “*ad causam*”, es decir, demostrar su aptitud específica y determinada para intervenir en un litigio concreto. Para ello se hacía indispensable justificar que los derechos intelectuales les habían sido encomendados en gestión y en este sentido se debía recurrir al artículo 138: “la gestión de los derechos será encomendada por sus titulares mediante *contrato*...”. Así, las controversias planteadas a la luz de la Ley de 1987 giraron en torno a dilucidar la legitimación de las entidades de gestión con base en la presentación en juicio de los documentos o títulos en virtud de los cuales los titulares de derechos habían encomendado su gestión, o bien, con base en una presunción de legitimación emanada de los estatutos de las entidades de gestión.

116. En la práctica judicial, la solución de esta cuestión presentó dos tendencias jurisprudenciales. La primera acepta la presunción de la legitimación de las entidades de gestión, en particular respecto de la legitimación de la SGAE, por considerar que si había una única entidad constituida que gestionaba los derechos de determinados titulares, solamente a ella le correspondía su gestión y defensa. La otra corriente interpretativa requiere acreditar el título en que se basaba la gestión de las entidades.

Dentro de la primera corriente jurisprudencial destaca la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de julio de 1993²⁵⁹ que, haciendo referencia a la SGAE, sostiene: “el hecho que la autora haya perdido jurídicamente el monopolio como entidad de gestión única y exclusiva de los derechos de los autores, no puede conducir a negarle legitimación, indirecta o por sustitución, para ejercitar la presente acción...en la nueva entidad de gestión en la que se ha transformado la SGAE ha quedado integrado su actual patrimonio con todos los derechos y obligaciones...que tenía anteriormente...aunque en la actualidad, como se ha dicho, están autorizadas otras

²⁵⁸ Es decir, la capacidad que es necesaria poseer para ser sujeto de una relación procesal y poderla realizar con eficacia jurídica.

²⁵⁹ Sentencia de la Sección 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de julio de 1993.

entidades de gestión distintas de la demandante, lo cierto es que según resulta de la certificación expedida por el Ministerio de Cultura, no existe ninguna otra entidad, al margen de la SGAE, para la gestión de los derechos de remuneración correspondientes a la comunicación pública de obras audiovisuales...”. Varias fueron las sentencias que se pronunciaron reconociendo la “legitimación *ad causam*” de las entidades de gestión²⁶⁰, sin necesidad de justificar los concretos derechos que gestionaban y que, por Ley, se le habían conferido a través de la firma de un contrato. Su legitimación, según la jurisprudencia, se amparaba en el artículo 132 de la LPI de 1987 y en la correspondiente autorización del Ministerio de Cultura por la que se aprobaban sus estatutos, concibiéndola como una legitimación *ex lege*²⁶¹. Este criterio fue el predominante hasta la aprobación de la LPI de 1996²⁶².

117. Frente a esta corriente, algunas sentencias sostuvieron que bajo la nueva Ley (de 1987), la SGAE se constituía como una entidad más de gestión, sin privilegios ni estatuto especial alguno, que asumía la gestión de los derechos de autor que se le hubieren confiado por contrato y, por ello, se trataba de una representación voluntaria que debía ser acreditada²⁶³. Por tanto, entendían totalmente derogada la oficialidad y exclusividad de la representación de la SGAE dada su absoluta contradicción con los artículos 132 y 144 de la entonces vigente LPI, que regulaba las entidades de gestión en plural, sin privilegios de clase alguna entre ellas²⁶⁴.

Así, algunas instancias judiciales negaron la legitimación de las entidades de gestión²⁶⁵ cuando no acreditaron estar autorizadas especialmente para ello sosteniendo

²⁶⁰ Así, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de la Sección 1º de 2 de octubre de 1991 y de 22 de julio de 1992, de la Sección 14 de febrero de 1993 y de la Sección 13 de 13 de julio de 1993.

²⁶¹ Vid. MUÑOZ XANCÓ, J., “La acreditación de la legitimación activa...*op. cit.*”, p. 2068.

²⁶² Así las Sentencia de las Audiencias Provinciales de Barcelona Sección 14º de 17 de febrero de 1993; de Oviedo de 24 de abril de 1992; de Madrid Sección 12º de 9 de marzo de 1993; de Bilbao Sección 1º de 14 de febrero de 1990; de Navarra de 26 de mayo de 1992 (AC 1992, 804); de Córdoba de 14 de septiembre de 1994 (AC 1994, 1540); de Valencia de 24 de octubre de 1994 (AC 1994, 1883); de Zamora de 30 de enero de 1995 (AC 1995, 827), etc.

²⁶³ Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 14 de enero de 1994.

²⁶⁴ Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 22 de octubre de 1992.

²⁶⁵ Así, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 37º de Madrid, de 26 de junio de 1996, que niega la legitimación a CEDRO, el Auto de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 2º de 1 de diciembre de 1994 que niega el cierre de una discoteca por no acreditar cuales eran los autores defraudados ni su afiliación a la SGAE. Otras resoluciones judiciales emitidas en este sentido son: el Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 14 de junio de 1993; la Sentencia de la Audiencia Provincial de

que: “constituye un principio capital de nuestro Ordenamiento Civil, tanto sustantivo, como procesal que una persona está imposibilitada para actuar en nombre y por cuenta de otra como no sea a merced de un título que permita la gestión de intereses ajenos...dado el actual contexto normativo, ninguna entidad de gestión de las existentes en nuestro país puede irrogarse la representación del colectivo genérico de titulares de derechos de la propiedad intelectual cuya gestión tiene estatutariamente asumida la entidad, lo que significa que tales entidades no gestionan los derechos de propiedad intelectual de todos los autores y sus derechohabientes, o sea el colectivo genérico de autores, sino únicamente de aquellos...que, en uso de su libertad, han decidido encomendar a esta entidad la gestión de los concretos derechos de explotación de que son titulares...las anteriores consideraciones...les obligan a acreditar, en cada caso, que actúan en nombre y representación de autores que tienen confiada la gestión de sus derechos a esas entidades”²⁶⁶. En esta línea, se sostuvo que “la entidad gestora que pretenda recibir la remuneración económica correspondiente ha de probar la titularidad por encargo de ese derecho”²⁶⁷. Llegando incluso a señalarse que “no se explica en virtud de qué privilegio legal pretende la actora (en este caso, la SGAE) poder reclamar el importe de unos derechos de autor cuya gestión no acredita tener encargados”²⁶⁸.

118. Con la Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CEE relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines²⁶⁹, se autorizó al Gobierno para que aprobara un texto refundido de las disposiciones en materia de propiedad intelectual. Ante las dudas sobre la legitimación de las entidades de gestión, el Gobierno quiso aprovechar para aclarar y concretar la cuestión²⁷⁰. En la nueva LPI, el antiguo artículo

Zaragoza, Sección 5, de 9 de diciembre de 1993 (AC 1993, 2551); la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de abril de 1996; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 19 de octubre de 1993 (AC 1993, 2169); la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3º, de 14 de marzo de 1994; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 24 de octubre de 1995 (AC 1995, 2500); la Sentencia núm. 1286/1995 de la Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1º, de 7 de junio de 1995 y la de 11 de abril de 1996 (AC 1996, 817).

²⁶⁶ Vid. Sentencia núm. 1286/1995 de la Audiencia Provincial de Toledo...*op. cit.*

²⁶⁷ Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección 2º, de 18 de julio de 1996.

²⁶⁸ Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 14 de febrero de 1994.

²⁶⁹ Actualmente Directiva 2006/116/CEE.

²⁷⁰ Vid. PANIZA FULLANA, A., “Derechos de Autor, Entidades de Gestión y Establecimiento de Hostelería”, *Aranzadi Civil*, vol. III, 1998, p. 39.

135 pasa a ser el 145 y se le añade un segundo párrafo que dice: “A los efectos establecidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la entidad de gestión estará obligada a aportar al proceso copia de sus estatutos, así como certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado podrá oponer exclusivamente, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo, o el pago de la remuneración correspondiente”. A pesar de las intenciones, la adición de este segundo párrafo, más que solventar la cuestión fue motivo de fuertes cuestionamientos doctrinales.

Los críticos de la nueva disposición argumentaban que, según el artículo 503 de la entonces vigente Ley de Enjuiciamiento Civil²⁷¹ (actual artículo 264.2), correspondía a la parte actora justificar y acreditar la representación que podía ostentar de otra persona cuando no actuara en nombre propio y, en especial, la acreditación o justificación del derecho que ostentara cuando le hubiere sido transmitido por cualquier título. El referido artículo coincidía con el artículo 1214 del Código Civil²⁷² sobre la carga de la prueba de las obligaciones según el cual incumbía siempre a quien reclamaba su cumplimiento y su extinción a quien los alegaba. El nuevo artículo 145 alteraba dicho principio y lo modificaba sustancialmente, en el sentido de exigir, a la parte demandada, la carga de probar la existencia del mandato de representación o del contrato de gestión que manifestara ostentar la parte demandante. Asimismo, el nuevo párrafo introducía una restricción de los medios de defensa que sólo podía realizarse por ley y no mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria pese a la amplitud de la delegación contenida en la disposición final 2ª de la Ley 27/1995. En este sentido, la nueva redacción de la LPI, significaba la indefensión del demandado²⁷³. Además, se consideró que el Gobierno se había extralimitado en la refundición del texto legal²⁷⁴, vulnerando el artículo 82.5 de la CE según el cual “la autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación,

²⁷¹ Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881 (Gaceta de Madrid de 5-22 de febrero de 1881) que fue derogada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7 de 8 de enero de 2000).

²⁷² Este artículo fue derogado por la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

²⁷³ Vid. MUÑOZ XANCÓ, J., “La acreditación de la legitimación activa...*op. cit.*, p. 2072. Así también RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. y BONDIA ROMAN, F., *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Madrid, Civitas, 1997, pp. 551-552.

²⁷⁴ De esta opinión PANIZA FULLANA, A., “Derechos de Autor, Entidades de Gestión... *op. cit.*, p. 39.

especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos”. En este sentido, la aclaración nunca puede significar alteración o modificación de normas o introducción de nuevas por lo que la misión del Gobierno era meramente de carácter técnico-armonizativo. Por lo tanto, el nuevo párrafo del artículo 145 era inconstitucional²⁷⁵.

En la práctica judicial, la nueva redacción del artículo 145 fue considerada fundamento suficiente para reconocer la legitimación activa de las entidades de gestión, principalmente la de la SGAE y, consecuentemente, se prescindía de la aportación al proceso de otros títulos que no fueran la copia de los estatutos y la certificación acreditativa de la autorización administrativa de la entidad. Se estableció una presunción *iuris tantum* de legitimación a favor de las entidades²⁷⁶.

119. Más tarde, el artículo 145 de la LPI pasó a ser el artículo 150 por así disponerse en la Ley 5/1998 de 6 de marzo²⁷⁷ de incorporación al Derecho español de la Directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos y, mediante Sentencia dictada el día 9 de febrero de 2000 en la Sala Tercera del TS²⁷⁸, se anuló, por contrario a derecho, la última parte del párrafo segundo del artículo 150 de la LPI: "El demandado podrá oponerse exclusivamente, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente".

El día 8 de enero de 2001 entró en vigor la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En su disposición final segunda número 4 se da nueva redacción al artículo 150 de la LPI: "Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión

²⁷⁵ Así, MARÍN LÓPEZ, J. J. En su comentario al artículo 145 en BERCOVITZ, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 1962 y ss.

²⁷⁶ Vid. PANIZA FULLANA, A., "Derechos de Autor, Entidades de Gestión... *op. cit.* p. 36.

²⁷⁷ BOE núm. 57 de 7 de marzo de 1998.

²⁷⁸ BOE núm. 74 de 27 de marzo de 2000.

únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente".

120. Nuevamente, las dudas sobre la acreditación de la legitimación planteadas bajo la vigencia del artículo 135 pretendieron ser dilucidadas con la adición de un segundo párrafo al sucesivo artículo 145 que lejos de aclarar la cuestión, suscitó múltiples críticas por establecer presunciones excesivamente favorables a los intereses de las entidades de gestión²⁷⁹. La entrada en vigor de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, que dio nueva redacción al artículo 150 de la LPI, parece clarificar el hecho que debe reconocerse la legitimación activa "*ad causam*" a una entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual si acompaña con la demanda sus estatutos y la autorización administrativa, sin que tenga además que presentar los contratos con cada uno de los titulares que confían la gestión de sus derechos de propiedad intelectual al demandante.

Así, se ha llegado a la situación actual, sin alterar el régimen privilegiado de las entidades de gestión, observándose una tendencia jurisprudencial reciente que favorece la presunción *ex lege* de la legitimación de las entidades de gestión con base en la aplicación del artículo 150 LPI²⁸⁰. Por ejemplo, con motivo de un recurso de casación interpuesto por la entidad EGEDA, el TS ha sostenido que la legitimación "*ad causam*"

²⁷⁹ Vid. PANIZA FULLANA, A., "Derechos de Autor, Entidades de Gestión....*op. cit.*, p. 39.

²⁸⁰ Así se siguió sosteniendo que: "la polémica jurisprudencial existente respecto de la legitimación activa de la SGAE...ha sido esclarecida por las sentencias...que indican que aún no existiendo una situación de monopolio legal de la SGAE, es la única entidad de gestión que en la actualidad se encuentra autorizada por la Administración para gestionar esta modalidad de derechos de autor...la experiencia nos demuestra que los autores no gestionan directamente sus derechos derivados de la comunicación pública de fonogramas por medios mecánicos y de transmisión pública...que acreditar documentalmente la relación contractual establecida entre la SGAE con cada uno de los titulares del derecho de comunicación pública...haría ineficaz el sistema de protección establecido en la Ley...". Vid. el fundamento de derecho primero de la Sentencia de 22 de julio de 2002 de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 6a., en *Aranzadi Civil*, núm. 4, 2003, p. 512. En este mismo sentido, el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia de 22 de enero de 2007 del Juez de lo Mercantil No. 1 de Murcia en el Procedimiento ordinario 108/2006, afirma contundentemente que "la legitimación activa de la entidad demandante es indiscutible a la vista de lo prevenido en el art. 150 de la Ley de Propiedad Intelectual". Otras sentencias que se mantienen favorables a la presunción de la legitimación de la SGAE en base al artículo 150 LPI: Sentencia núm. 228/2002 de la Audiencia Provincial de Badajoz Sección 3a de 13 de julio de 2002, en *Aranzadi Civil*, núm. 4, 2003, pp. 464-465; Sentencia núm. 439/2003 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 10 de mayo de 2003, en *Aranzadi Civil*, núm. 5, 2003, pp. 730-732; Sentencia núm. 147/2010 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 18 de junio de 2010.

de la referida entidad venía acreditada con la autorización administrativa y con la copia de los estatutos, sin que fuera necesario acreditar las autorizaciones individuales de los titulares de los derechos de explotación²⁸¹. La jurisprudencia consolidada del TS representa el triunfo de las tesis que favorecen de manera más enérgica la protección en sede judicial de los derechos de propiedad intelectual²⁸² por lo que, desde esta perspectiva, las entidades de gestión se han beneficiado de esta tesis en la medida en que la simple presentación, junto con la demanda, de la autorización dada por el Ministerio de Cultura y de sus estatutos, las legitima para la defensa de los derechos que, de acuerdo con dichos estatutos, son administrados por ellas. Los autores opinan que la perseverancia y continuidad de este criterio del TS, aunado al número de resoluciones que lo avalan²⁸³, ofrecen una base suficiente para pronosticar su mantenimiento en el tiempo.

²⁸¹ “ La entidad actora -EGEDA- acreditó la autorización administrativa como entidad de gestión (Órdenes Ministeriales de 29 de octubre de 1990 [RCL 1990\2264], 28 de agosto de 1992, 20 de diciembre de 1993 y 6 de marzo de 1995) y aportó copia de los Estatutos de los que resulta su legitimación propia para actuar respecto de aquellos derechos cuya gestión *"in genere"* constituye el objeto de su actividad, lo que es suficiente *"a prima facie"*, sin necesidad de acreditar las autorizaciones individuales de los titulares de los derechos de explotación ”. Vid. el fundamento de derecho segundo de la Sentencia núm. 428/2007 del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, Sección 1 de 16 de abril de 2007 y la Sentencia núm. 3623/2000 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de enero de 2008, en *Aranzadi Civil* en línea.

²⁸² El TS ha sostenido que el Preámbulo de la Ley 22/1987, refiriéndose al nuevo régimen jurídico de la propiedad intelectual que instaura la Ley, afirma que “tiene por finalidad que los derechos de autor sobre las obras de creación resulten real, concreta y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias de nuestra época” y que, como medio de lograr esa protección real de los derechos de autor, la Ley regula las entidades de gestión pues, afirma el Preámbulo, “es un hecho reconocido por las Instituciones de la Comunidad Europea, que los derechos de propiedad intelectual únicamente pueden lograr su real efectividad actuando colectivamente a través de organizaciones que ejerzan facultades de mediación o gestión e los derechos mencionados”, siendo una de las condiciones para la concesión de la autorización administrativa de estas entidades el que “la autorización favorezca los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual en España”. Para el TS, “en torno a estos dos principios, existencia de un interés general de la propiedad intelectual en España y de protección real, concreta y efectiva de los derechos de autor, ha de girar la interpretación de los preceptos de la LPI teniendo en cuenta la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (las normas) atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas, como ordena imperativamente el artículo 3.1 CC”. Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1850.

²⁸³ Vid. entre otras, las Sentencias de la Sala 1ª del TS de 29 de octubre de 1999, RJ 1999, 8165 y 8167; de 18 de octubre de 2001, RJ 2001, 8644; de 18 de diciembre de 2001 RJ 2001, 9497; de 15 de julio de 2002 RJ 2002, 7146; de 24 de septiembre de 2002 RJ 2002, 8589; de 15 de octubre de 2002 RJ 2003, 257; de 2 de diciembre de 2002 RJ 2002, 10706; de 31 de enero de 2003 RJ 2003, 618; 10 de mayo de 2003 RJ 2003, 3036; 24 de noviembre de 2007 dictada en el recurso de casación 2454/1999, en la demanda interpuesta por EGEDA contra la mercantil AIRima, S.A., propietaria de un establecimiento hotelero; de 8 de junio de 2007 dictada en el recurso de casación 2510/2000, en la demanda interpuesta por CEDRO contra la Cámara oficial de Comercio e Industria de Madrid.

121. Sin embargo, una singular novedad está representada por el criterio jurisprudencial sentado por la Sentencia de 11 de abril de 2007, del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Salamanca²⁸⁴. Los hechos son los siguientes: la SGAE demandó a un establecimiento salmantino que utilizaba obras de su repertorio musical. El establecimiento logró demostrar que la música utilizada había sido bajada de Internet y bajo licencias libres. La Sentencia desestimó totalmente la demanda e impuso las costas a la SGAE. El razonamiento del juez fue el siguiente: “Hasta fechas recientes esa posibilidad de desvirtuar la presunción se tornaba ciertamente difícil, dada la ingente cantidad de obras gestionadas por la SGAE, bien a consecuencia de contratos estipulados directamente por los autores con la SGAE o a través de contratos de reciprocidad concertados con otras entidades de gestión de todo el mundo, todo lo que ha generado hasta ahora la sensación de que la SGAE tiene un derecho a la gestión exclusiva del repertorio universal de las obras musicales...sin embargo, en los últimos tiempos está alcanzando en nuestro país cierto auge un movimiento denominado de "música libre", muy relacionado con la expansión de Internet como medio de distribución musical...este fenómeno ha originado la concurrencia o coexistencia de diferentes modelos de difusión de contenidos en relación a las nuevas posibilidades ofrecidas por Internet: a) el tradicional, basado en la protección de la copia ("copyright"), que busca una restricción del acceso u uso del contenido "online" b) un modelo que proporciona acceso libre "online" a los contenidos, permitiéndose en ocasiones el uso personal de los mismos (modelos de licencia implícita) y, en otros supuestos, la difusión libre de la obra, su transformación e incluso su explotación económica, con la única condición de citar la fuente. Se trata de los modelos de dominio público y de licencias generales (*General Public License*) como son, por ejemplo, las licencias "Creative Commons", algunas de las cuales incluyen la cláusula "copyleft"²⁸⁵...en todo caso, este modelo parte de la idea común de pretender colocar las

²⁸⁴ En <http://www.derecho-internet.org>

²⁸⁵ La misma sentencia aclara: con la cláusula "copyleft" el titular permite, por medio de una licencia pública general, la transformación o modificación de su obra, obligando al responsable de la obra modificada a poner la misma a disposición del público con las mismas condiciones, esto es, permitiendo el libre acceso y su transformación. Con las licencias *Creative Commons*, el titular del derecho se reserva la explotación económica y puede impedir transformaciones de la misma. Por tanto, debe distinguirse las licencias *Creative Commons* de la cláusula "copyleft". En ocasiones habrá licencias *Creative Commons* que incluyan la cláusula "copyleft".

obras en la Red para su acceso libre y gratuito por parte del público...como respuesta frente al tradicional modelo del *copyright*, controlado por la industria mediática”.

A continuación, la Sentencia se centró en el elemento relevante de la no pertenencia a la SGAE de los autores de la música comunicada y subrayó la discriminación que existe entre la diferente prueba que se exige a las partes pues, tradicionalmente, se ha liberado a la SGAE de la demostración de cada una de las titularidades de las obras comunicadas por cuanto tal prueba deviene casi imposible: “Ciertamente, de lo actuado no puede decirse que se haya probado que todas y cada una de las obras musicales que se comunican públicamente en el local del demandado sean temas cedidos gratuitamente por sus autores a través de licencias *Creative Common*, pero exigir dicha prueba en esos términos de exhaustividad, sería exigir una prueba tan diabólica como la que resultaría de forzar a la SGAE a que pruebe que todas y cada una de las obras comunicadas en dicho local sean de autores cuya gestión le ha sido encomendada...además no se puede olvidar que el centro del litigio no es que el demandado haya comunicado música cedida a través de licencias *Creative Commons*, sino si ha usado música procedente de autores que hayan confiado a la SGAE la gestión de los derechos dimanantes de sus obras, siendo ésta quien reclama...A partir de aquí, dicha prueba tiene la consecuencia de romper la presunción de que la música comunicada en su establecimiento debía corresponder al menos parcialmente a obras gestionadas por la SGAE. Destruída la presunción, es a la actora, a la SGAE, a quien corresponde probar que se reproduce en el local la música por ella gestionada. Pues bien, así las cosas, es evidente que la prueba de la SGAE ha sido escasa e irrelevante. De la declaración de la agente de la SGAE, nada en concreto se prueba a este respecto, pues nada se le preguntó al efecto. Del informe del detective y su declaración en el acto del juicio nada se deduce tampoco sobre esta cuestión. De la grabación poco hay que decir al referirse a otro local. Del informe del detective privado y su ratificación tan sólo se acredita que se reproduce música en el local, pero no que se reproduzcan concretas obras gestionadas por la Sociedad General de Autores y Editores. Por todo ello debe desestimarse la demanda”.

122. La Sentencia es verdaderamente importante ya que el criterio que ha predominado en la jurisprudencia española según el cual las entidades de gestión están

legitimadas, con base en una presunción *ex lege*, para actuar en defensa de todos los derechos intelectuales que gestiona, esta vez es rechazado pues el demandado sostenía haber utilizado obras musicales de “uso libre” no pertenecientes al repertorio de la SGAE. Se coloca así al mismo nivel, a efectos de prueba, a las entidades de gestión y a los particulares. La especial legitimación activa de las primeras tiene su razón de ser sólo en atención al tráfico jurídico en masa, a la gestión colectiva obligatoria que viene establecida por la ley y a los especiales intereses que protege y sólo por eso se le exime de probar la totalidad de su repertorio, al que habría que añadir la representación que ostenta en virtud de los convenios de colaboración con sus equivalentes en todo el mundo²⁸⁶. Además, frente a la presunción de que la SGAE gestiona todas las obras musicales, la resolución reconoce la novedosa realidad que supone el canal de distribución de Internet y la existencia de las licencias libres²⁸⁷. Este mismo razonamiento ha sido ya adoptado por otras instancias judiciales²⁸⁸.

La nueva corriente jurisprudencial fue sido confirmada por la Sentencia de 29 de diciembre de 2008 del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, dictada con motivo de la demanda interpuesta por SGAE contra el bar Espiral Pop en reclamación de 761,98 euros en concepto de comunicación pública de obras musicales. En el asunto, la postura de Espiral Pop fue la de pagar sólo por lo que efectivamente consumía y su defensa consistió, entre otras pruebas, en aportar un listado de autores cuyos trabajos se emiten cotidianamente en el local, evitando en todo momento la utilización del repertorio de la SGAE²⁸⁹. Espiral Pop intentaba no utilizar música gestionada por la SGAE y, en caso de error, satisfacer lo debido utilizando un criterio de prorrata, que es el que aceptó el juzgado. En efecto, la Sentencia declara probado que de 82 autores emitidos, sólo 14 pertenecía a la SGAE, por lo que sólo debieron pagarse 130,09 euros de un total de 761,98 demandados.

²⁸⁶ Vid. PRENAFETA RODRÍGUEZ J., “Evolución de la legitimación activa de las sociedades de gestión”, junio, 2007, en www.noticias.juridicas.com, visitado en agosto de 2007.

²⁸⁷ Sobre las licencias *Creative Commons*. Vid. IV.B.2 e) del Tercer Capítulo.

²⁸⁸ Sentencia núm. 150/2007 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 5 de julio de 2007, en <http://www.derecho-internet.org>

²⁸⁹ Por lo general, se presume salvo prueba en contrario, que la SGAE representa a todos los autores de obras musicales. Hasta hace poco, el repertorio real era secreto, puesto que no se hallaba a disposición ni del público ni de los socios. De esta manera, mediante la dificultad probatoria, la SGAE blindaba de hecho la presunción que le beneficiaba. Ahora ya existe un buscador online que sólo permite la búsqueda por título, no por autor. Vid. DE LA CUEVA, J. “Espiral Pop gana la partida a la SGAE y abre el siguiente agujero”, publicado el lunes 9 de febrero de 2009, en <http://www.derecho-internet.org>.

123. De esta forma la jurisprudencia entra a valorar el actual sistema de prueba de la legitimación que existe en estos litigios. Como ha quedado establecido, tradicionalmente se ha eximido a SGAE de demostrar que representa a los autores emitidos en un local, presumiéndose que ostenta la legitimación colectiva. Se alegaba que la SGAE nada debía demostrar más que la existencia de aparatos de reproducción, puesto que lo contrario sería una “*probatio diabólica*”. En el pleito de Espiral Pop, sucedió lo siguiente: se celebró una primera vista oral en la que, ante la alegación de esta parte de la utilización de música *Copyleft*, la SGAE solicitó que se suspendiera el juicio y se exigiera la relación de autores utilizados, misma que fue aportada por la demandada. En la continuación del juicio, la SGAE aportó certificaciones de que 14 de los autores utilizados estaban representados por ella, razón por la cual la demandada solicitó el prorrateo con la intención de pagar por lo que se había consumido pero nada más.

Además, con anterioridad a esta resolución, en todos los litigios se había planteado una respuesta global sobre la utilización del repertorio de la SGAE, pero se desconocía la respuesta para aquellos supuestos en que un establecimiento emite, voluntaria o involuntariamente, una parte del repertorio de canciones *Copyleft* y otra del representado por la SGAE. Con base en la Sentencia Espiral Pop, en adelante será factible defender nuevos criterios para los establecimientos que quieran ofertar música *Copyleft* uno o varios días por semana reservando, por ejemplo, únicamente para el fin de semana la emisión de obras de la SGAE. Podría ser un criterio aplicable también para conciertos, en los que deberá pagarse sólo por lo que se consume de la SGAE, pero no por los otros autores no representados por esta asociación²⁹⁰.

124. A la vista de todo lo anterior la evolución de la legitimación activa de las entidades de gestión suscita algunas reflexiones. En primer lugar, es evidente que, hasta época reciente los órganos judiciales españoles siguen dictando resoluciones bajo la sombra de los antiguos privilegios otorgados a la SGAE como entidad exclusiva. Seguramente las desafortunadas modificaciones legislativas no han ayudado a que esta

²⁹⁰ *Ibid.*

situación cambiara. En este sentido, no se puede dejar notar que la interpretación mantenida por el TS puede conducir (y estaba conduciendo) a una situación en la que, en mayor o menor medida, las entidades de gestión estarán en condiciones de reclamar y percibir derechos de propiedad intelectual generados por titulares que no han confiado a la entidad la gestión de los mismos. Esta situación plantea algunas interrogantes de difícil solución, como la relativa al destino de las cantidades recaudadas por la entidad y que ésta, por definición, no podrá repartir entre los titulares no adheridos²⁹¹. Por lo demás, la proliferación de fenómenos como el uso libre y gratuito de obras parece estar abriendo el camino a una nueva tendencia jurisprudencial que reconoce el deber de las entidades de gestión de demostrar su legitimación.

125. Por otra parte, si bien las presunciones de legitimación activa de las entidades de gestión basadas en la existencia de monopolios de cada entidad de gestión por sector o categoría de derechos administrados, fueron ya cuestionadas en su momento²⁹², en la actualidad tales aseveraciones han perdido cualquier posibilidad de ser respaldadas jurídicamente, vista la concurrencia de derechos administrados por la SGAE y la DAMA²⁹³. En este sentido, la delimitación de los derechos y modalidades que constituyen el objeto de gestión de las entidades que operan en un mismo territorio, es determinante a efectos de establecer cuál es el ente colectivo legitimado para recaudar un derecho patrimonial. Sobre este particular cabe señalar la incipiente pero importante situación de competencia entre entidades de gestión que, en los últimos años, ha surgido en el entorno español. Los casos resueltos por las Sentencias de 18 de octubre de 2001 y 12 de diciembre de 2006²⁹⁴ pueden servir para ilustrar la problemática que representa la hipótesis de concurrencia entre dos entidades de gestión. En ambos litigios se ventilaban demandas interpuestas por SGAE contra empresas propietarias de salas de exhibición cinematográfica, a las que la entidad reclamaba el derecho de remuneración previsto en el artículo 90.3 de la LPI. La SGAE intervenía por cuenta y en interés de los coautores de las obras audiovisuales objeto de exhibición. Las reclamaciones deducidas en ambos casos por la entidad se referían a un período

²⁹¹ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentario...op. cit.*, p. 1854.

²⁹² Vid. MUÑOZ XANCÓ, J., “La acreditación de la legitimación activa...op. cit.”, p. 2069.

²⁹³ Vid. *supra* párrafo 11 de este capítulo.

²⁹⁴ Sentencia de TS núm. 1622/1996, Sala Primera de lo Civil, 18 de octubre de 2001 y Sentencia del TS núm. 1334/2006, Sala Primera de lo Civil de 12 de diciembre de 2006.

temporal en el que la SGAE era la única entidad de gestión autorizada para la administración de los derechos de propiedad intelectual de los coautores de una obra audiovisual. Ahora bien, como se sabe, en la actualidad existe otra entidad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los autores audiovisuales (no de los autores musicales): la entidad DAMA. En este sentido, si lo relevante en orden al reconocimiento de la legitimación es la descripción realizada en los estatutos de la entidad de los derechos que administra, tanto SGAE como DAMA estarían legitimados, en el ejemplo analizado, para interponer demanda en reclamación de los derechos de propiedad intelectual reconocidos a los coautores audiovisuales de las películas. Sin embargo, en estos casos, la existencia de una concurrencia entre entidades de gestión en la administración de una misma modalidad de derecho patrimonial de unos mismos autores no fue analizada debido a que en la fecha de inicio de los pleitos, la entidad DAMA todavía no existía.

126. Con este telón de fondo, se considera que las entidades de gestión deben acreditar qué titulares de derechos representan, la parte del patrimonio que de los mismos tienen encomendado así como las facultades y derechos que les han sido permitido ejercitar. Si bien la exhibición de los estatutos y de la autorización administrativa del Ministerio de Cultura legitima “*ad procesum*” a las entidades de gestión, esta habilitación es suficiente para ejercitar en concreto los derechos subjetivos que les han sido confiados en los supuestos de gestión colectiva obligatoria. Sólo en estos casos se puede admitir la aplicación del artículo 150 de la LPI para justificar la legitimación de las entidades de gestión. Mientras que, para los demás casos, la legitimación “*ad causam*” de las entidades de gestión hace necesaria la presentación del título que las faculta para ejercitar derechos intelectuales en concreto, esto es, el contrato de gestión por medio del cual el titular le confiere la administración del derecho intelectual en cuestión, tal y como lo exige el artículo 264.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil²⁹⁵.

Sobre este particular, se ha argumentado que la exigencia de la prueba de la celebración del contrato de gestión sería demasiado compleja por la cantidad de obras

²⁹⁵ Así también, MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Legitimación activa de las entidades de gestión de derechos de autor”, *Poder Judicial*, núm. 34, 1994, p. 293.

que conforman el repertorio de las entidades. En efecto, la aportación de una prueba de este tipo puede resultar compleja, sin embargo, tal y como se ha señalado en el capítulo anterior²⁹⁶, los tiempos modernos han significado cambios radicales en la gestión colectiva por la incidencia de las nuevas tecnologías y en este sentido, las entidades de gestión pueden utilizar valiosas herramientas, como la informática, para sistematizar toda la información relativa a las obras gestionadas y así poder aportar pruebas oportunas en futuros procesos.

B. La legitimación de las entidades de gestión: un problema de análisis casuístico en función del carácter de la gestión.

127. Pareciera como si, al final, la “batalla de la legitimación” hubiera sido ganada por las entidades de gestión. Sin embargo, como afirma Montero Aroca, la lucha por la legitimación ha sido inútil pues ha tenido origen en una clara incompreensión por los contendientes de los términos exactos en los que estaban planteadas sus relaciones económicas y de los términos en los que las leyes las regulaban jurídicamente²⁹⁷. Desde esta perspectiva, la complejidad del ejercicio de los derechos intelectuales y las diversas formas de administrarlos colectivamente obliga a descubrir el origen de la legitimación de las entidades de manera casuística en función del carácter de la gestión. De manera que, además de cumplir los requisitos que la LPI señala para su constitución, la determinación de la legitimación “*ad causam*” de las entidades de gestión dependerá del tipo de gestión colectiva desarrollada (obligatoria, voluntaria o parcial).

128. Sobre la cuestión es prudente aclarar que la jurisprudencia del TS sobre el artículo 150 de la LPI no hace una distinción de las cantidades reclamadas por las entidades de gestión entre derechos de gestión colectiva obligatoria (normalmente, derechos de remuneración) o derechos de gestión colectiva voluntaria (casi siempre derechos exclusivos). Esa doctrina ha sido construida para ser aplicada de manera aparentemente indistinta y sin matiz alguno, tanto a unos como a otros. Ahora bien, mientras que en el caso de los derechos de gestión colectiva obligatoria la intervención de las entidades se justifica plenamente por la propia configuración que la Ley hace del derecho impidiendo al titular su defensa individualizada, la situación es distinta en el

²⁹⁶ Vid. párrafo 73 del Primer Capítulo.

²⁹⁷ Vid. MONTERO AROCA, J., *La legitimación...op. cit.*, p. 90.

caso de los derechos de gestión colectiva voluntaria, donde la legitimación de la entidad debería ser analizada desde una perspectiva diferente habida cuenta de la posible intervención personal del autor para la defensa (o no defensa) de su derecho²⁹⁸.

129. Cabe iniciar el análisis de la cuestión haciendo alusión al caso italiano como ejemplo que ilustra la complejidad de la legitimación de las entidades de gestión, incluso cuando se trata de entes de naturaleza jurídica pública, caso en el que parecería que no supone una problemática particular, pues gozan de una legitimación atribuida *ex lege*.

Así como se ha señalado, la entidad de gestión italiana SIAE está constituida como un ente público económico, si bien sus estatutos prevén su base asociativa²⁹⁹. Esto significa que, independientemente de las funciones públicas que le vengan atribuidas por la ley italiana, las actividades de la SIAE están reguladas por el Derecho civil³⁰⁰. En atención a dicha base asociativa, las relaciones entre los titulares de derechos y la SIAE están reguladas por los estatutos y reglamentos de la entidad. De acuerdo con tales previsiones, los titulares de derechos pueden optar por *asociarse* a la SIAE, acto que implica el otorgamiento de un mandato exclusivo para el ejercicio y administración de algunos derechos³⁰¹ intelectuales³⁰². En caso de no optar por ser asociado de la SIAE, los titulares de derechos intelectuales pueden igualmente otorgarle un mandato para conferir la gestión correspondiente³⁰³. En este sentido se ha afirmado que las relaciones entre los titulares de derechos intelectuales y la SIAE se configuran como un mandato sin representación por lo que la entidad goza de una representación procesal *ex lege*³⁰⁴ pero únicamente respecto de los derechos que la Ley sobre derechos de autor y su reglamento expresamente le atribuye. Ahora bien, el artículo 164 de la Ley italiana³⁰⁵

²⁹⁸ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, pp. 1854-1855.

²⁹⁹ Vid. art. 2 de los estatutos de la SIAE y *vid.* párrafo 5 de este Capítulo.

³⁰⁰ Vid. FABIANI, M., *I contratti di utilizzazione...op. cit.*, p. 312.

³⁰¹ Los derechos objeto del mandato son los señalados en el artículo 5 del Reglamento General de la SIAE, aprobado en asamblea en la reunión de 13 de junio de 2007.

³⁰² *Ibid.* art. 6.

³⁰³ *Ibid.* art. 21. Nótese la acertada distinción que la ley italiana hace de las condiciones de adherido y socio de los titulares de derechos intelectuales.

³⁰⁴ Vid. FABIANI, M., *I contratti di utilizzazione...op. cit.*, p. 317.

³⁰⁵ “Art. 164. Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopra menzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza

ubicado entre los preceptos dedicados a establecer el sistema de defensa y sanciones civiles por la infracción del derecho de propiedad intelectual, señala que si las acciones civiles previstas en esa sección o en la siguiente (medios de defensa y sanciones peales) son promovidas por uno de los entes de Derecho público indicados en los artículos 180 y 181 de la propia Ley, se observarán determinadas reglas que el precepto especifica, entre las cuales destaca: “que los funcionarios pertenecientes a los entes públicos mencionados pueden ejercitar tales acciones en interés de los titulares de derechos sin necesidad de mandato, bastando con que conste su calidad de tales”³⁰⁶.

El artículo 164 nunca ha sido interpretado en el sentido de permitir que la SIAE defienda en juicio derechos o intereses de titulares que no le hayan encomendado la gestión de sus derechos. La jurisprudencia italiana ha encontrado en el artículo 180 de la Ley italiana sobre derechos de autor, el fundamento sobre el que se apoya la legitimación activa de la SIAE en relación con la tutela económica de los derechos intelectuales³⁰⁷. Sin embargo, los jueces italianos han relacionado dicho artículo con la existencia de un mandato en base al cual la SIAE actúa en defensa de tales derechos³⁰⁸. El artículo 164 legitima a los funcionarios de la SIAE para ejercitar acciones civiles en supuestos de violación de los derechos de utilización económica, estableciendo claramente la posibilidad de actuar sin mandato bastando solo la acreditación como funcionarios de la entidad³⁰⁹. No obstante, en la práctica judicial italiana la determinación de la legitimación activa de la SIAE no se ha tenido siempre como

bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità; 2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata; 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile”.

³⁰⁶ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1845.

³⁰⁷ “Il primo motivo d'appello è articolato su ...la carenza di legittimazione della SIAE....per ciò... merita di riportare il testo dell'art. 180 della legge 633/1941...dalle norme contenute nella disposizione appena riportata discende tra l'altro, la legittimazione della SIAE a porre in essere le attività necessarie alla tutela economica dei diritti connessi alle opere dell'ingegno”. Vid. Sentencia de la Corte de Appello de Florencia de 17 de octubre de 2002, en *Il Diritto di Autore*, año LXXV, núm. 1, 2004, p. 83.

³⁰⁸ Vid. Sentencia núm. 388/99 de la Corte Suprema di Casazione, I Sezione civile, de 24 de septiembre de 1998, en *Il Diritto di Autore*, año LXX, núm. 4, 1999, pp. 471-476.

³⁰⁹ “Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopra menzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità...” vid. art. 164 de la Ley núm. 633 del 22 de abril de 1941. Protezione del diritto d'autore e di altri connessi al suo esercizio.

presunta, por el contrario, ha planteado dudas³¹⁰ que han sido dilucidadas a la luz del análisis del caso concreto. De esta manera se ha analizado la legitimación de la SIAE para constituirse como parte civil en procesos penales por las violaciones de derechos de autor³¹¹ o en juicios relativos a la constitucionalidad de normas que tutelan derechos de autor³¹².

Dado que la pertenencia a la SIAE no es obligatoria en cuanto que no excluye las facultades del autor, de sus sucesores o de sus causahabientes de ejercitar directamente los derechos de propiedad intelectual, la doctrina italiana ha señalado que el funcionario de la SIAE que actúa al amparo del artículo 164 de la Ley debe probar, al menos, que el autor de la obra en cuestión o su causahabiente ha confiado a la SIAE de cualquier manera la gestión del derecho objeto de la controversia³¹³.

130. El ejemplo italiano demuestra que, aún en los casos en que existe un monopolio legal, la legitimación de las entidades de gestión se ha determinado de

³¹⁰ Vgr. “la massima riguarda infine la prova della legittimazione ad agire della SIAE come si è detto anche la sentenza cui pubblicata ritiene che la SIAE agisca (sulla base di un mandato con rappresentanza) in nome e per conto dell’ autore rappresentato. Secondo l’art. 2647 c.c. la SIAE ha l’onere di provare la propria legittimazione attiva e dunque il mandato ricevuto. Tuttavia l’art. 180 l.a attribuisce alla SIAE un monopolio legale nell’intermediazione di alcune facoltà di autore...a questa riserva legale di intermediazione corrisponde in linea di fatto e solo su alcuni tipi di opere (quelle musicali) una posizione dominante tendente al monopolio di fatto e relativo all’esercizio di alcuni diritti di autori (ed in particolare quello di riproduzione meccanica dell’opera musicale). In questa situazione ci si può allora possa beneficiare di una presunzione (non iuris et de iure nemmeno iuris tantum ma solo nominis ex art. 2729 c.c.) di legittimazione ed esercitare i diritti d’autore nei medesimi limiti in cui di fatto susista la posizione egemone.” Corte di Cassazione, Sezione Unite Penali. 5 de julio de 2000.

³¹¹ En este caso se ponía en tela de juicio la legitimación activa de la SIAE alegando que el supuesto de reproducción abusiva de obras, ofendía los intereses patrimoniales individuales de las víctimas y no los intereses colectivos representados estatutariamente por la SIAE. Sin embargo, en este caso, la legitimación activa de la SIAE fue reconocida pues dada la naturaleza del delito (delincuencia organizada), el juez consideró que las conductas criminales producían daños al ente colectivo. Vid. Sentencia del Tribunal Penal de Bologna de 14 de noviembre de 1995, en *Il Diritto di Autore*, año LXVII, núm. 1, 1996, pp. 123-124.

³¹² “Nel presente caso dell’intervento della S.I.A.E. ricorrono tali presupposti, essendo detta Società titolare di specifici diritti e competenze, ad essa attribuiti in via esclusiva dalla legge (in particolare dall’art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633) e su cui questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (sentenza n. 241 del 1990); diritti e competenze che si estendono alla materia oggetto del presente giudizio ed esigevano l’intervento di detta Società anche nel giudizio principale. Pertanto, non potendosi ammettere, secondo la giurisprudenza della Corte, “alla luce dell’art. 24 della Costituzione, che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni soggettive senza che vi sia la possibilità giuridica per i titolari delle medesime posizioni di “difenderle” come parti nel processo stesso” (sentenza n. 314 del 1992), deve essere ammesso l’intervento della S.I.A.E...”. Vid. fundamento de derecho 4 de la Sentencia núm.10 de la Corte Constitucional de 23 de marzo de 1995.

³¹³ Vid. DE SANCTIS, V., *Contratto di edizione*, Milán, Giuffrè, 1984, p. 333; UBERTAZZI, L. C. y AMENDOLA, M., *Il diritto d'autore*, Utet, Turín, 1993, p. 85.

manera casuística, analizando cada supuesto previsto por la ley y no sobre la base de meras presunciones. Cabe suponer, entonces, que la determinación de la legitimación se complica aún más cuando se trata de entidades de carácter privado, ya que el origen de tal presupuesto procesal puede provenir de fuentes diversas: un contrato de mandato, un contrato de cesión o por mero efecto de la ley siendo indispensable, en algunos casos, remitirse a los estatutos de la entidad pues frecuentemente el acto de afiliación implica estatutariamente la celebración de un determinado acto jurídico (por lo general un contrato de mandato o de cesión).

131. En Alemania, donde las entidades de gestión se han constituido como asociaciones económicas con capacidad jurídica o sociedades de responsabilidad limitada, destaca lo previsto en el apartado 2 del artículo 13 b) de la *Urheberrechtswahrnehmungsgesetz*: si la sociedad de gestión hace valer un derecho de información que no puede ser ejercido más que a través de una sociedad de gestión, se presume que gestiona los derechos de todos los titulares. Por su parte, el apartado 2 del mismo artículo 13 b) añade que si la sociedad de gestión hace valer un derecho de remuneración de la Ley sobre el derecho de autor, se presume que gestiona los derechos de todos los titulares; si varias entidades de gestión están habilitadas para hacer valer ese derecho, la presunción no vale más que si todas ellas hacen valer conjuntamente el derecho. Con base en lo anterior, se estima que en el Derecho alemán las entidades tienen reconocida una legitimación excepcional que se traduce en una inversión de la carga de la prueba.

Como se puede observar, la Ley alemana establece en su apartado 1 una presunción de legitimación en favor de las entidades para ejercer pretensiones de información y en su apartado 2 una presunción de legitimación para el ejercicio de pretensiones de remuneración o de cobro. Sin embargo, el alcance de una y otra es muy distinto. En primer lugar, tanto una como otra presunción lo son siempre respecto de derechos cuya administración está legalmente encomendada, en exclusiva, a entidades de gestión y no respecto de aquellos otros, --como se ha constatado que ocurre en los supuestos litigiosos más típicos de la jurisprudencia española--, en los que la ley no

impone que su administración se haga por fuerza a través de la intermediación de las entidades de gestión³¹⁴.

132. Por su parte, en el caso de la entidad francesa SACEM, los artículos 1 y 2 de sus estatutos establecen que, por el simple hecho de adherirse a ella, los titulares le entregan de manera exclusiva sus obras³¹⁵. Así, la doctrina ha calificado a la SACEM como cesionaria de los derechos patrimoniales de los autores correspondientes a las obras de sus miembros. En ocasiones, los mismos estatutos de las entidades de gestión³¹⁶ las autorizan explícitamente para actuar en defensa de los derechos que tienen a su cargo. En el caso de la SACEM, esta misión de tutela jurídica se ve reforzada por una disposición que permite al Ministerio de Cultura autorizar a los agentes de estas entidades para que dejen constancia de la “prueba material de cualquier infracción” contra el derecho de autor. Esta capacidad para actuar, utilizada frecuentemente junto con los servicios de policía y con los magistrados, ha reforzado eficazmente las acciones llevadas a cabo contra la piratería de obras protegidas en Francia³¹⁷.

³¹⁴ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1846.

³¹⁵ “Article Premier. Il est formé entre les comparants et tous auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs et éditeurs, qui seront admis à adhérer aux présents Statuts, une société civile sous le nom de SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, dite SACEM. Tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à adhérer aux présents Statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses œuvres, dès que créées. L'éditeur d'une œuvre dont les auteurs et/ou compositeurs sont Membres de la société est admis lui-même comme Membre de la société, en raison des stipulations faites par lesdits auteurs et/ou compositeurs à son profit dans les limites des présents Statuts. Tout éditeur, exploitant des œuvres d'auteurs ou de compositeurs non Membres de la société, qui est admis à adhérer aux présents Statuts, fait apport à la société, du fait même de cette adhésion et dans la mesure où il a pu l'acquérir, de l'exercice du droit d'exécution ou de représentation publique sur les œuvres qu'il exploite.

Article 2. Du fait même de leur adhésion aux présents Statuts, les Membres de la société lui apportent, à titre exclusif et pour tous pays, le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique de leurs œuvres telles que définies à l'article 1^{er} ci-dessus, par tous moyens connus ou à découvrir, sous réserve du droit de chaque Membre de la société de retirer l'apport visé au présent article, à l'expiration de chaque période de dix ans, à partir de la date d'adhésion aux présents Statuts avec préavis d'un an... ”.

³¹⁶ En el caso de la SACEM es el art. 4.4 de sus estatutos: “Article 4 La société a pour objet :... 4° Et d'une façon générale, la défense des intérêts matériels et moraux de ses Membres ou de leurs ayants droit en vue et dans la limite de l'objet social, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses Membres”.

³¹⁷ Vid. FLORENSON, P., “ La gestion du droit d'auteur....op. cit., p. 42.

1. Acreditación de la legitimación en los casos de gestión colectiva obligatoria.

133. Por lo que a España se refiere, el artículo 150 de la LPI establece una presunción de legitimación en favor de las entidades de gestión colectiva autorizadas al disponer que “las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales...”. Pues bien, tal precepto es aplicable para justificar la legitimación única y exclusivamente en los casos en que la misma LPI dispone la encomienda de determinados derechos a las entidades de gestión como única vía posible para ejercitarlos. Esto es, en los supuestos de gestión colectiva obligatoria³¹⁸.

En todos esos supuestos, se entiende que la legitimación es *ex lege*. Cabe insistir, en el artículo 150 se encuentra el fundamento jurídico para la legitimación “*ad procesum*” de las entidades de gestión españolas. Sin embargo, la aptitud para comparecer en juicio en los casos específicos en que se cuestionen los derechos para los que se prevea la gestión colectiva obligatoria, la legitimación “*ad causam*” de los entes colectivos estará fundamentada en cada uno de los preceptos legales que la impongan. La naturaleza de la relación jurídica que une al titular del derecho con la entidad de gestión carece de valor siendo suficiente que la entidad de gestión demuestre la concurrencia de los presupuestos legales que determinan el otorgamiento de la indicada legitimación y acredite además ser la única entidad autorizada para ejercitar tal derecho³¹⁹.

Es importante señalar que la legitimación que ostentan las entidades de gestión respecto del ejercicio de este tipo de derechos es de tipo exclusivo, lo cual significa que los titulares de tales derechos no podrán comparecer en juicio en estos casos, siendo las entidades de gestión las únicas legitimadas para ello por así preverlo la LPI.

³¹⁸ Vid. párrafos 12 y 13.

³¹⁹ Vid. MARTÍN VILLAREJO, A. “El ejercicio de los derechos...*op.cit*, p. 158.

134. Al respecto es interesante hacer notar que el artículo 6 de los estatutos de la SGAE hace una lista de los derechos que la entidad gestiona³²⁰ y en seguida añade: “en la gestión de los mencionados derechos, la Sociedad gozará de la legitimación prevista en el artículo 150 de la Ley”. Esta aclaración carece de sentido por dos razones principalmente. La primera es que no compete a las entidades la determinación ni el alcance de su legitimación. Ésta es tarea que corresponderá al juez. En segundo lugar, la disposición es imprecisa ya que, como se ha dicho anteriormente, respecto de los artículos 25 y 90, apartados 2, 3 y 4 y todos los demás supuestos que la LPI califica como casos de gestión colectiva obligatoria, existe una legitimación *ex lege* atribuida a la entidad por cada uno de los artículos que prevén los supuestos y no de manera genérica por el artículo 150.

2. Acreditación de la legitimación en los casos de gestión colectiva voluntaria.

135. La situación cambia cuando se habla de la gestión colectiva voluntaria, según la cual los derechos intelectuales podrían ser ejercitados legalmente por sus titulares pero la imposibilidad fáctica de la gestión los obliga a encomendarlos a las entidades de gestión³²¹. En este caso la legitimación ordinaria corresponde al titular del derecho. No obstante en el momento en que decide encomendar la administración de sus derechos a una entidad de gestión, ésta viene legitimada extraordinariamente en virtud de la encomienda. Entonces, la acreditación de la legitimación se basará en el título que acredite el encargo de gestión por parte del titular a la entidad correspondiente. Puede tratarse de un contrato de mandato o de cesión, según el tipo de derecho en cuestión.

136. La gestión colectiva voluntaria ha sido asociada al *droit de suite*³²². En este sentido, la administración colectiva de este derecho en España se da en virtud de un

³²⁰ “a) los derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública de las obras literarias, musicales, teatrales, cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales, multimedia, ya sean obras originales, ya derivadas de otras preexistentes...b)...el derecho exclusivo de transformación de tales obras con vistas a su utilización interactiva en producciones o en transmisiones de "multimedia", analógicas o digitales c) los derechos de remuneración reconocidos o que reconozcan legalmente a los autores de las aludidas obras, y en especial los previstos en los artículo 25 y 90, apartados 2, 3 y 4 de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de la reproducción para uso privado del copista y alquiler de fonogramas y grabaciones audiovisuales y comunicación pública de las obras audiovisuales, todo ello en los términos expresados en las mencionadas disposiciones de la Ley”.

³²¹ Vid. párrafo 11 del Primer Capítulo.

³²² *Ibid.*

contrato de mandato que sus titulares otorgan a la entidad de gestión VEGAP³²³. De acuerdo con este razonamiento, la legitimación “*ad causam*” de la VEGAP para concurrir en juicio debe ser demostrada con la presentación del contrato de adhesión del titular a la misma³²⁴, el cual dispone: “No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no serán objeto de cesión, sino de mandato en exclusiva a los fines de su gestión colectiva por la Entidad los siguientes derechos...el derecho de participación en el precio de la reventa de las obras de las artes plásticas reconocido a sus autores por el artículo 24 del Real Decreto 1/1996 de 12 de Abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual...”³²⁵. Por lo demás es necesario aclarar que el artículo 150 de la LPI no impide que judicialmente se estimen pretensiones ejercitadas por los propios titulares de los derechos de propiedad intelectual, en lugar de las entidades de gestión³²⁶.

3. Acreditación de la legitimación en los casos de gestión colectiva parcial.

137. Esta modalidad de administración se da cuando los titulares de derechos no autorizan a las entidades de gestión a emprender todas sus funciones, sino solamente algunas de ellas. El ejemplo más representativo de este tipo de gestión recae sobre las llamadas “obras de gran derecho” o bien, los derechos relativos a obras literarias dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima³²⁷. En España, esta categoría de derechos es administrada por la SGAE y, en relación con ellos, las funciones de gestión se limitan a la concesión de autorizaciones individualizadas con el consentimiento de los titulares de las obras y bajo las condiciones que éstos determinan, así como al establecimiento de remuneraciones mínimas a las que se sujetarán las

³²³ Por el momento, única entidad de gestión que administra este derecho en España.

³²⁴ Aunque no en relación al *droit de suite*, en pasado la legitimación de la VEGAP ha sido duramente cuestionada. Así lo pone de manifiesto Marín López, comentando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 19º, de 22 de mayo de 1995 que resuelve la demanda de la VEGAP contra una empresa editora del diario “El Mundo”, en relación con la publicación de unos fascículos en los que se reproducían cuadros de Picasso, Kandinsky y Chagall. En primera instancia VEGAP solicitó que la empresa fuera condenada a la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la reproducción no autorizada de tales cuadros. Siendo estimada la demanda, la editora apela ante la Audiencia alegando la falta de legitimación activa de la entidad. La Audiencia acoge la excepción “al no existir prueba alguna en orden a que a la demandante le haya sido encomendada la gestión de los derechos de los artistas plásticos por quienes reclama”. Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., “Dos cuestiones procesales...*op. cit.*”, p. 15.

³²⁵ Vid. art. 11 a) de los estatutos de la VEGAP.

³²⁶ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., “Dos cuestiones procesales...*op. cit.*”, p. 16

³²⁷ Vid. párrafo 18 del Primer Capítulo.

autorizaciones. En efecto, la misma LPI establece un tratamiento diferenciado para estas obras respecto de las que se someten a la gestión colectiva pura. Así, al hacer referencia a las obligaciones generales de las entidades de gestión, dedica un apartado para especificar que “...lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a la gestión de derechos relativos a las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, ni respecto de la utilización singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular...”³²⁸. En virtud de esta consideración, “las obras de gran derecho” son objeto de mandato y no de cesión y en esta medida, los estatutos de la SGAE disponen que “...los derechos relativos a las obras de gran derecho --en el sentido del artículo 12 de los presentes Estatutos--...serán objeto de mandato en exclusiva conferido a la Sociedad”³²⁹.

En este orden de ideas, en los casos de gestión colectiva parcial, la acreditación de la legitimación “*ad causam*” de la SGAE dependerá de la exhibición del documento que pruebe que los titulares de las obras de gran derecho le han encomendado su administración. En otras palabras, la entidad de gestión deberá presentar el contrato de adhesión del titular a la entidad por medio del cual se le otorga el mandato exclusivo para la gestión de este tipo de derechos.

C. La legitimación de las entidades de gestión para tutelar derechos intelectuales extranjeros.

138. Para hacer referencia a la legitimación de las entidades de gestión para tutelar derechos intelectuales de titulares extranjeros en España y de titulares nacionales en el extranjero es necesario distinguir dos situaciones. La primera de ella es el supuesto en el que los titulares extranjeros o no domiciliados en España se dirigen a una entidad de gestión española para confiarle sus derechos adhiriéndose a ella. En este caso, gozan de la misma tutela que los titulares nacionales. Si bien hay quien sostiene que en virtud del factor lingüístico o cultural los contratos de gestión son, por lo general, relaciones nacionales que no trascienden de un ámbito puramente interno³³⁰, también lo es que la

³²⁸ Vid. art. 157.3 de la LPI.

³²⁹ Vid. art. 14.1 segundo párrafo de los estatutos de la SGAE.

³³⁰ Vid. PARADELA AREÁN P., “La sujeción.....*op. cit.*, p. 9.

jurisprudencia comunitaria ha contribuido a la eliminación de conductas discriminatorias por parte de las entidades de gestión que habían impedido a titulares de derechos extranjeros o no domiciliados en un determinado Estado afiliarse a la entidad de gestión nacional de ese país³³¹ por lo que nada impide que los contratos de gestión se conviertan en potenciales instrumentos generadores de situaciones privadas internacionales³³².

En la medida en que la gestión colectiva en Europa está organizada sobre una base territorial, la tutela de los derechos intelectuales confiados directamente por titulares nacionales o extranjeros a las entidades de gestión colectiva españolas, es llevada a cabo por estas respecto de las utilizaciones efectuadas en territorio español³³³. En este sentido, la entidad de gestión española, deberá demostrar estar legitimada para tutelar esos derechos en los mismos términos en que lo hace respecto de los titulares nacionales.

139. La segunda situación, se da en relación con los derechos de los titulares adheridos a una entidad española que se explotan en el extranjero y los derechos de titulares adheridos a entidades de gestión extranjeras respecto de los derechos explotados en territorio español. En estos casos, la tutela de los derechos implicados es resuelta por medio de la conclusión de contratos de representación recíproca entre entidades de gestión que, además de implicar el intercambio de repertorios de obras, comprende la tutela de los derechos de titulares nacionales en el extranjero y de titulares extranjeros en España. Por medio de un contrato de representación recíproca, las entidades que lo celebran se otorgan un mandato mutuo para la defensa de los derechos “intercambiados” en sus respectivos territorios³³⁴.

En estos casos, la legitimación de las entidades de gestión españolas para la defensa de los derechos intelectuales extranjeros dependerá de la existencia de un

³³¹ Vid. Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE y Sentencia del TJUE asunto GVL c. Comisión....*op. cit.*

³³² Vid. apartado III del Cuarto Capítulo.

³³³ Vid. *vgr.* el artículo 4 de los estatutos de la SGAE.

³³⁴ Vid. párrafos 49 en adelante del Tercer Capítulo.

contrato de representación recíproca que la acredite como mandataria³³⁵. Tal afirmación encuentra respaldo por lo que concierne al ámbito español en Sentencias como la de la Audiencia Provincial de Madrid³³⁶ que resolvió la demanda de la VEGAP contra la Real Automóvil Club de España (RACE) por la reproducción en la revista de la asociación de ocho fotografías de cuadros de Paul Klee con la finalidad de ilustrar un reportaje en el que se informaba sobre la celebración en Madrid de una importante exposición del pintor. En esa ocasión la legitimación de la VEGAP quedó debidamente acreditada porque probó que el pintor tenía encomendada la gestión exclusiva de sus derechos a la entidad de gestión alemana VG Bild-Kunst y que ésta, a su vez, había concertado con la entidad de gestión española un contrato de representación recíproca³³⁷. De igual manera, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 2006³³⁸ analizó la legitimación de VEGAP en relación con la entidad de gestión chilena CREEAIMAGEN comprobando la existencia de un contrato de representación recíproco y de un mandato de gestión del autor al ente latinoamericano.

V. EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.

140. Las normas sobre el establecimiento y funcionamiento de las entidades así como las reglas sobre fijación de tarifas y resolución de litigios, por lo general, son disposiciones que las legislaciones nacionales complementan con la supervisión de autoridades ministeriales u órganos creados *ad hoc*.

La complejidad e importancia económica de la materia, y la existencia de intereses públicos en juego, exige un control público efectivo que garantice una mayor

³³⁵ Vid. vgr. la cláusula 4 del contrato de adhesión a la SGAE: “Especialmente este contrato faculta a la ENTIDAD para...e) y ejercitar los derechos que se le conceden y desempeñar la gestión que se le confiere en todos los países extranjeros comprendidos en el territorio para el que se otorga este contrato, mediante delegados, representantes u otras entidades de fines análogos, con sujeción, en este último caso, a lo que ENTIDAD tenga pactado o pacte con las mismas en los oportunos contratos de representación recíproca o unilateral.”

³³⁶ Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13ª, de 17 de julio de 1997

³³⁷ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., “Dos cuestiones procesales...*op. cit.*, p. 15.

³³⁸ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 2006 AC 2006/262381. Vid. también la Sentencia de la misma Audiencia de 26 de enero de 2005 AC 2006/879.

transparencia por parte de las entidades de gestión³³⁹. Sin embargo, el control público de las entidades de gestión de los Estados miembros difiere en lo que a objetivos y eficacia se refiere. Los mecanismos de control van desde una supervisión estricta hasta una supervisión mínima, mientras que la mayoría de los sistemas nacionales optan por una posición intermedia³⁴⁰. En términos generales, las obligaciones básicas de las entidades de gestión respecto de las autoridades públicas abarcan: la obtención de la autorización para su establecimiento, la obligación de emitir un informe anual de sus actividades y el balance general, el cumplimiento de las obligaciones que les son impuestas por las legislaciones nacionales y sus Estatutos y la supervisión de la autoridad pública respecto de sus sistemas de concesión de licencias (fijación de tarifas, recaudación y distribución).

141. Las autoridades responsables de la supervisión de las actividades de las entidades de gestión son igualmente variadas. En los países en los que el control administrativo no es ejercitado por una autoridad ministerial, se han creado órganos *ad hoc* para supervisar las actividades de las entidades. Tal es el caso de Austria, en donde las entidades de gestión están sujetas a la supervisión del *KommAustria*, un órgano independiente que tiene funciones de policía sobre las comunicaciones y también a la vigilancia del “Senado de derecho de autor”, una dirección del Ministerio de Justicia encargado de recibir informes contra las decisiones de la autoridad supervisora. En el caso de Francia, la ley dispone el establecimiento de un Comité Permanente encargado de controlar las actividades de las entidades de gestión. Este Comité, está compuesto por funcionarios de alto nivel provenientes de la *Cour des Comptes*, el cual emite al Parlamento y a las asambleas generales de las entidades, un informe anual sobre los balances de éstas. En Irlanda, la Oficina Controladora de Patentes y Marcas es quien tiene a su cargo el control administrativo de las entidades de gestión. Otro ejemplo es el de Malta, donde las entidades de gestión están sujetas a la vigilancia del Consejo de Derechos de autor, designado por el Ministerio de Comunicaciones.

³³⁹ Vid. UREÑA SALCEDO, J. A., “Régimen público...*op. cit.*, pp. 88-89.

³⁴⁰ En principio, solo las legislaciones de Luxemburgo y Estonia no prevén la creación de ningún órgano de supervisión. Vid. GUIBAULT, L. y VAN GOMPEL, S., “Collective Management...*op. cit.*, pp. 125 y ss.

En los Estados en los que la vigilancia de los entes colectivos está a cargo de una autoridad ministerial ésta puede, tras la apertura de un expediente de investigación, revocar la autorización para que el ente colectivo siga ejercitando sus funciones, como sanción al incumplimiento de sus obligaciones. En Austria, Alemania, Malta y Eslovenia, los órganos *ad hoc* están también investidos de esta facultad³⁴¹.

142. Vale la pena recordar que además del control de la administración pública u organismos independientes, las funciones de las entidades de gestión de todos los Estados miembros están sujetas a las normas de competencia comunitarias, en particular en lo que se refieren a su situación monopolística y a los abusos de posición dominante.

A. Supervisión estricta

143. Entre los países cuyos sistemas de control externo es más estricto se encuentran Alemania, Austria y Portugal³⁴². Hasta hace un par de décadas, entes colectivos alemanes como la GEMA conseguían imponer siempre sus tarifas con el respaldo de los tribunales. Sin embargo, el aumento de la resistencia por parte de empresarios sumado a la saturación y desinformación de los tribunales sobre los problemas específicos de las tarifas, motivaron la enmienda en 1985 de la Ley de 1965 sobre Administración de derechos de autor y derechos conexos y sobre la jurisdicción competente para conocer de las controversias relacionadas con las tarifas. Desde entonces se atribuyó un papel clave a la Oficina Federal de Patentes y Marcas (GPTO) que depende del Ministerio de Justicia³⁴³. De acuerdo con la nueva legislación alemana, una vez que la entidad ha obtenido la autorización para poder desarrollar las funciones de gestión colectiva, el ente colectivo queda sujeto a la supervisión permanente de la GTPO, quien se encarga de controlar que la entidad cumpla con las obligaciones que la ley establece. La Oficina tiene además facultades para exigir cualquier información que

³⁴¹ En Bélgica, y Luxemburgo, la supervisión está a cargo del Ministerio de la Economía; en República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Eslovaquia y España, el Ministerio de Cultura; en Hungría además, el Ministerio de Informática y Telecomunicaciones es la autoridad responsable de controlar lo relativo a las tarifas en línea; mientras que el Ministerio de Finanzas y la Oficina del Primer Ministro son las autoridades que controlan las actividades de la SIAE en Italia. *Vid.* KEA, European Affairs, “The Collective Management of Rights in Europe...*op. cit.*, pp. 78-79.

³⁴² *Vid.* GUIBAULT, L., y VAN GOMPEL, S., “Collective Management...*op. cit.*, p. 127.

³⁴³ *Vid.* NORDEMANN, W., “Les problèmes des sociétés d’auteur...*op. cit.*, p. 48.

considere útil, puede asistir a las reuniones de las asambleas generales y de los órganos de dirección de las entidades, pedir la revocación de un representante, imponer sanciones e incluso retirar la autorización concedida³⁴⁴.

B. Supervisión intermedia.

144. Las legislaciones de la mayoría de los Estados miembros prevé un nivel intermedio de supervisión de las entidades de gestión colectiva. Además de imponer requisitos sobre transparencia y rendición de cuentas, someten el ejercicio de las actividades de las entidades de gestión a la supervisión de organismos independientes o administrativos. Con frecuencia, las autoridades responsables de la materia de derechos de autor tienen a su cargo el control sobre las operaciones de las entidades de gestión.

La legislación de Países Bajos, es un buen ejemplo del grado de supervisión intermedio. De acuerdo con la Ley de Supervisión de Sociedades de gestión colectiva no todas las entidades son objeto de supervisión específica sino únicamente aquellas que gozan de un monopolio jurídico, con el consentimiento del Ministerio de Justicia, caen bajo la jurisdicción de la Comisión de Supervisión. Los aspectos de las entidades de gestión que, de acuerdo con ley holandesa, deben ser controlados de manera permanente por la Comisión de supervisión son: su política financiera, sus funciones de distribución de regalías, el correcto desarrollo de todos sus deberes legales y el uso de un adecuado sistema de resolución de controversias para los titulares.

C. Supervisión mínima.

145. Las legislaciones menos estrictas desde el punto de vista del control administrativo de las entidades de gestión son las de Irlanda, Polonia y Reino Unido. En estos países la supervisión sobre las funciones de los entes colectivos se limita al ámbito tarifario. A modo ilustrativo se puede apuntar que la legislación de Reino Unido no

³⁴⁴ La legislación alemana establece estrictas obligaciones para las entidades de gestión, que incluyen un procedimiento de arbitraje para la amigable resolución de disputas entre entidades de gestión y usuarios, en lo que a tarifas y licencias se refiere. Esto asegura que las entidades de gestión no abusen de sus poderes en sus relaciones con los titulares y usuarios.

establece ningún tipo de requisito relativo al establecimiento de las entidades ni respecto de sus funciones; tampoco existe una autoridad encargada de supervisarlas de manera permanente. La única forma de supervisión que el *Copyright, Designs and Patents Act* 1988 establece es un tipo de control *ad hoc* en caso de alguna inconformidad. Para este propósito fue creado el Tribunal de Derechos de Autor, encargado de resolver controversias relacionadas con licencias otorgadas por las entidades de gestión y, en general, las que emanen de las relaciones entre las entidades de gestión y usuarios. Las resoluciones del Tribunal pueden ser apeladas ante la *High Court*. En todo caso, son las asociaciones de usuarios las que pueden acudir ante el Tribunal para manifestar sus desacuerdos. La competencia general del Tribunal deja a un lado las controversias entre las entidades y sus miembros³⁴⁵.

D. El control administrativo de las entidades de gestión en España.

146. En el caso específico de España, la LPI reconoce a la Administración pública un conjunto de facultades para controlar que las entidades cumplan con las obligaciones y requisitos legales. El control externo de los entes colectivos es ejercido por el Ministerio de Cultura y se inicia con el otorgamiento de la autorización a la entidad tras la verificación de los requisitos indispensables para el desarrollo de la actividad de gestión colectiva y puede culminar con su revocación por incumplimiento grave de las obligaciones que recaen sobre ella.

Las potestades de supervisión que el Ministerio de Cultura tiene sobre las actividades de las entidades de gestión están plasmadas en el artículo 159 de la LPI. De acuerdo con él, la autoridad administrativa puede exigir a las entidades cualquier tipo de información referida al normal funcionamiento de la entidad y a cuestiones que tengan relación con la gestión de derechos o las obligaciones que deben cumplir las entidades de acuerdo con la legislación vigente. En este contexto, las entidades de gestión tienen el deber de notificar al Ministerio, sin necesidad de ser requeridas: los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados; las tarifas generales y sus modificaciones; los contratos generales celebrados con las asociaciones de usuarios; los contratos de

³⁴⁵ Vid. GUIBAULT, L., y VAN GOMPEL, S., "Collective Management....*op. cit.*", pp. 129-130.

representación recíproca o unilateral celebrados con organizaciones extranjeras de su misma clase; el balance, el informe del auditor o auditores y la memoria de actividades realizadas durante el año anterior, después de su aprobación por la Asamblea General; asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 1432/1992, en el primer trimestre de cada año, las entidades deben presentar ante el Ministerio la justificación referida al ejercicio anterior, de haber dedicado el 20% de lo ingresado por la remuneración por copia privada, por partes iguales, a actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios y a actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes.

El Ministerio está facultado también a ordenar inspecciones y auditorías a las entidades de gestión con el fin de controlar el estado económico y financiero de la entidad; designar un representante del Ministerio que asista con voz pero sin voto a sus Asambleas Generales, Consejos de Administración u órganos análogos. De igual forma, el Ministerio debe aprobar las modificaciones de los estatutos de las entidades una vez aprobadas por su Asamblea General.

147. No obstante la función controladora del Ministerio, es susceptible de crítica el hecho de que la LPI no contenga un régimen sancionador con el que la Administración pueda reaccionar frente a los posibles incumplimientos, siendo la única vía posible el apercibimiento del Ministerio, previsto en el artículo 149, que fija un plazo no inferior a tres meses para la subsanación o corrección de los hechos señalados.

148. En cuanto al control sobre el establecimiento de tarifas, la LPI prevé un mecanismo arbitral para la solución de controversias relativas a la fijación de tarifas. A estos efectos creó la CPI cuya competencia se limita, en la función mediadora de su Sección Primera³⁴⁶, a las negociaciones para el caso en que no llegue a celebrarse un

³⁴⁶ Por medio de la discutida Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (*BOE* núm. 55 de 5 de marzo de 2011), se modificó el artículo 158 de la LPI. La nueva disposición amplía el ámbito de actuación de la CPI dotándola de nuevas funciones para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información. Ahora la CPI funcionará en dos Secciones, la Primera tendrá competencia para conocer de las cuestiones relativas a la gestión colectiva, mientras que a la Segunda corresponderá adoptar las medidas para la interrupción de la prestación de servicios o para retirar contenidos que vulneren derechos de propiedad. Sobre las repercusiones de la nueva ley, *vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “¿Es la “Ley Sinde”

contrato y para la autorización de la distribución por cable y, en su función de arbitraje, respecto de los conflictos que puedan producirse entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios. La intervención de la CPI depende del voluntario y expreso sometimiento de las partes. Como en su momento se mencionó³⁴⁷, la eficacia de este sistema arbitral es cuestionable, en primer lugar, porque en la práctica son pocos los antecedentes que se tienen de su actuación³⁴⁸; en segundo lugar, porque una interpretación restrictiva de la LPI conduce a restringir el ámbito de actuación de la CPI a las controversias relacionadas con la distribución por cable y, por último, porque la instancia de la CPI es únicamente posible si ambas partes lo consienten, supuesto que no siempre ocurre.

Lo cierto es que resulta particularmente polémico el hecho de que no exista un eficaz control administrativo previo sobre las tarifas que las entidades de gestión establecen unilateralmente. Si bien la CPI, en teoría, podría intervenir para fijar una cantidad sustitutiva de las tarifas generales de las entidades de gestión lo cierto es que, en la práctica, este organismo nunca ha llegado a imponer cantidades en sustitución de las tarifas aprobadas por aquéllas. En este orden de ideas, las entidades de gestión españolas ostentan una amplia autonomía tarifaria respecto de la cual la intervención del Ministerio de Cultura consiste en acusar recibo de su comunicación³⁴⁹. En todo caso, el único control administrativo sobre las tarifas fijadas por las entidades de gestión es el

contraria al Derecho de la Unión? (Un apunte a partir de las conclusiones en el asunto Bonnier), publicado el 21 de noviembre de 2011, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2011/11/es-la-ley-sinde-contraria-al-derecho-de.html>, visitado en enero de 2012 y “Un par de apuntes sobre el Reglamento de la llamada “Ley Sinde”, publicado el 13 de enero de 2012, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2012/01/un-par-de-apuntes-sobre-el-reglamento.html>, visitado en enero de 2012; BARRIO ANDRÉS, M., “Luces y sombras del procedimiento para el cierre de páginas web: a propósito del desarrollo reglamentario de la “Ley Sinde””, *Diario La Ley*, núm. 7789, 2012; DAMIÁN MORENO, J., “Consideraciones en torno al procedimiento previsto para el cierre de páginas web: a propósito de la “Ley Sinde””, *Diario la Ley*, núm. 7455, 2010; ALEMÁN EZCARAY, C., “Los huecos de la Ley Sinde y el miedo a la tecnología”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 813, 2011, p. 4; PEREZ MEDINA, A., “Ley Sinde: cerco a las descargar culturales en Internet”, *Iuris: Actualidad y práctica del derecho*, núm. 158, 2011, pp. 6-8; MICHINEL ALVAREZ, M., “La peligrosa vocación extraterritorial de la Ley Sinde”, *ADI*, tomo 31, 2010-2011, pp. 301-318; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “La ley Sinde”, *Aranzadi civil-mercantil*, núm. 1, enero, 2011, pp. 11-16.

³⁴⁷ Vid. párrafos 49 a 51 de este capítulo.

³⁴⁸ Información que, además, ha sido corroborada en una entrevista con el Abogado Javier de la Cueva, especialista en la materia. Vid. [www/http://derecho-internet.org](http://derecho-internet.org).

³⁴⁹ Vid. UREÑA SALCEDO, J. A., “Régimen público...op. cit.”, pp. 102-104.

que ejercen, en su caso, los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las normas de competencia³⁵⁰.

Cabe hacer hincapié sobre la necesidad de reforzar el control administrativo específicamente sobre la función de establecimiento de tarifas, ya que los litigios que han llegado a las instancias europeas, han versado precisamente sobre la falta de transparencia en su fijación, concluyendo que la heterogeneidad de algunos aspectos que la gestión colectiva presenta en los Estados miembros dificulta la dilucidación de posibles abusos de tarifas. Tomando en cuenta que las entidades de gestión se han convertido en una pieza clave en el mercado cultural llama poderosamente la atención el hecho que su control sea una de las escasas cuestiones que, a pesar de su importancia, todavía no ha sido regulado a nivel internacional³⁵¹.

149. De todo lo anterior se puede concluir que las notables diferencias en la regulación de la gestión colectiva en el entorno europeo obedecen, en gran parte, a los diferentes grados de supervisión a que están sometidas las entidades de gestión ya sea por parte de los poderes públicos o por otro tipo de organismos. La Comisión ha reconocido que esta circunstancia provoca consecuencias desde el punto de vista del mercado interior, pues el heterogéneo grado de control de las actividades de las entidades de gestión colectiva de los Estados miembros representa un obstáculo a los intereses de los usuarios y titulares por igual habida cuenta de la posición de monopolio en la que se encuentran la mayoría de las entidades y su red de acuerdos recíprocos. Por este motivo se ha sugerido el establecimiento en todos los Estados miembros de mecanismos y parámetros comunes de control público y la instauración de órganos específicos como pueden ser, tribunales, autoridades administrativas u órganos de arbitraje para contrarrestar posibles repercusiones en el funcionamiento del mercado común³⁵².

³⁵⁰ Vid. *supra* párrafo 52 de este capítulo.

³⁵¹ Vid. UREÑA SALCEDO, J. A., “Régimen público....*op. cit.*, pp. 163. En el ámbito español esta necesidad se vuelve imperante a raíz de la detención del Presidente del Consejo de Dirección de la SGAE Eduardo Bautista y ocho personas más acusados por presuntos delitos de desviación de fondos y apropiación indebida. Vid. http://www.elpais.com/articulo/cultura/Detenidos/Teddy/Bautista/otras/personas/operacion/SGAE/elpepucul/20110701elpepucul_4/Tes, visitado en julio de 2011.

³⁵² Vid. apartado 3.5.4 (COM(2004)) 261 final.

Esta exhortación ha sido recogida también por el Parlamento al solicitar el establecimiento de mecanismos de control eficaces, independientes, regulares, transparentes y fundamentados en todos los Estados miembros, que además tengan en cuenta todos los aspectos jurídicos, sociales, económicos y culturales³⁵³. Respecto de la solución litigios en que esté involucrada una entidad de gestión, ha solicitado el establecimiento de mecanismos de mediación comparables, compatibles y accesibles económicamente para los pequeños usuarios y autores³⁵⁴.

VI. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.

150. La complejidad de las funciones de las entidades de gestión colectiva aunada a la utilización transfronteriza y masiva de obras, ha conducido a la búsqueda de formas de cooperación internacional con el objetivo de uniformar, en la medida de lo posible, los criterios de administración colectiva de los derechos de autor y de reforzar la tutela de los derechos administrados.

En la actualidad, la importancia del papel de los organismos internacionales que agrupan las entidades de gestión colectiva dentro de la arquitectura institucional de los derechos de autor puede apreciarse desde tres puntos de vista. El primero es su contribución a la formación del marco legislativo internacional en el ámbito específico de la gestión colectiva y el derecho de autor en general. El segundo es su papel en un contexto de limitación territorial de la actuación de las entidades gracias a elaboración de los contratos de representación recíproca. Por último, desde la perspectiva de los titulares de derechos intelectuales --que son quienes crean las entidades de gestión para gestionar y defender sus derechos e intereses-- estos organismos internacionales les ayudan a afrontar nuevos retos en un contexto cada vez más globalizado, en el que el uso de nuevas tecnologías de difusión de obras se generaliza cada vez más y hace aflorar nuevos desafíos.

³⁵³ *Vid.* apartado 48 de la Resolución del Parlamento (2002/2274(INI)).

³⁵⁴ *Ibid.* apartado 49.

151. Son numerosas las organizaciones internacionales que han contribuido a la vinculación de los diversos sistemas nacionales de gestión colectiva así como al desarrollo de criterios y métodos internacionales que han permitido la evolución de esta figura jurídica tal y como se conoce en la actualidad³⁵⁵. Destaca, en particular, el trabajo realizado por la CISAC, la BIEM y la IFRRO, pues su labor ha conducido, entre otros logros, a la uniformización de los criterios jurídicos contractuales para el intercambio de repertorios, recaudación y distribución de regalías en el extranjero, así como a la creación de estándares internacionales de identificación de obras que están facilitando la gestión digital de derechos. Estas herramientas, fruto de décadas de experiencia en la gestión de derechos intelectuales, están permitiendo a las entidades que las integran, convertirse en actores eficientes de la era de la información. En concreto, los modelos de contratos de representación recíproca elaborados y actualizados por estas organizaciones han representado una importantísima contribución al proceso de internacionalización de la gestión colectiva de derechos intelectuales y en la actualidad constituyen los instrumentos jurídicos indispensables para el funcionamiento de este sistema internacional³⁵⁶.

Aunque el objetivo primordial de las organizaciones internacionales sea básicamente el fomento y la difusión de la gestión colectiva a nivel internacional, la estructura y el funcionamiento de cada una de ellas presentan matices propios. Así, por ejemplo, es sabido que la CISAC es una organización internacional multidisciplinaria consolidada en el tiempo mientras que la IFRRO es un organismo de reciente formación especializada en los derechos de reproducción reprográfica, o que una de las diferencias esenciales entre las actividades efectuadas por la CISAC y por la BIEM es que ésta última negocia directamente las cuestiones contractuales, incluso la relativa al sistema de fijación de tarifas, con los usuarios.

152. A continuación se desarrollarán de forma sumaria los aspectos estructurales y funcionales más relevantes de los organismos internacionales y europeos que actúan

³⁵⁵ Sobre las organizaciones internacionales de gestión colectiva, en doctrina *vid.* KARNELL, G., "Collective Administration*op. cit.*", p. 26 y ss; LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, *op. cit.*, pp. 466 y ss.

³⁵⁶ *Vid.* KARNELL, G., "Collective Administration*op. cit.*", p. 29.

en el ámbito de la gestión colectiva. Al respecto es oportuno subrayar que ha sido en el ámbito de los derechos relacionados con la música que la gestión colectiva ha alcanzado un nivel más alto de especialización. En contraste, la gestión colectiva de los derechos conexos lucha todavía por expandirse a nivel internacional.

A. La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC)

153. La CISAC fue fundada en junio de 1926 durante el I Congreso Internacional de sociedades de autores y compositores que tuvo lugar en París, en el que participaron los delegados de 18 entidades de igual número de países que representaban principalmente las artes dramáticas. Inspirado por las ideas de paz universal y cooperación que surgieron tras la Primera Guerra Mundial, el deseo de los fundadores era unir a autores y compositores de todo el mundo, razón por la cual intentaron coordinar el trabajo de sus entidades para mejorar la legislación nacional e internacional sobre el derecho de autor, fomentar la difusión de obras creativas y, en general, atender todos los problemas comunes de la creación en su más amplio sentido. En 1966, la CISAC reunió a las cinco Federaciones (derechos de representación, de ejecución, mecánicos, literarios y cinematográficos) que la componían para formar la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores.

154. La CISAC es una organización internacional no gubernamental sin fines lucrativos. Está formada por entidades que administran los derechos de los autores de todos los repertorios³⁵⁷. Actualmente, es la más importante de las organizaciones internacionales en el ámbito de la gestión colectiva, su sede está en París y cuenta con oficinas regionales en Budapest, Buenos Aires y Singapur. La CISAC está oficialmente acreditada ante la OMPI, la UNESCO, la UE y el Consejo de Europa y es con frecuencia llamada a intervenir para auxiliar a sus miembros indistintamente ante las autoridades nacionales y ante las instancias internacionales competentes en materia de derechos de autor. Su principal actuación consiste en coordinar el trabajo de sus diferentes entidades miembros. Es una organización universalmente respetada y se hace

³⁵⁷ Vid. art. 2 de los estatutos de la CISAC.

presente en todas las circunstancias relacionadas con el Derecho de Autor, atiende las necesidades de sus entidades miembros³⁵⁸ y se reúne varias veces por año en distintos lugares de los cinco continentes.

A enero de 2011 la CISAC agrupa 229 entidades de autores en 120 países que representan a más de 3 millones de creadores y editores de obras artísticas de todos los géneros, entre los que se incluyen la música, el teatro, la literatura, la comunicación audiovisual y las artes plásticas³⁵⁹.

155. Tres son las categorías de miembros que se establecen. Después de un período de dos años en el cual tienen categoría de miembros provisionales -renovable una vez-, las entidades gestoras adquieren todos los derechos de los miembros ordinarios de la CISAC. Estos son los relacionados con la propia actividad de la entidad: participar en el fondo de solidaridad, en los fondos regionales, en el asesoramiento legal, acceso a bases de datos, acceso limitado al sitio web, derecho de voto y participación en la elección de los órganos de la institución. Los miembros provisionales tienen los mismos derechos que los ordinarios excepto el derecho de voto. Finalmente, los miembros asociados, son organismos que trabajan en el ámbito de la promoción de los derechos de autor pero no cumplen los criterios para convertirse en miembros ordinarios. No tienen derecho a voto ni pueden acceder a los servicios de la CISAC a menos que haya una decisión contraria del Consejo de Administración³⁶⁰. La SGAE y la VEGAP son las entidades de gestión colectiva españolas que pertenecen a la CISAC en calidad de miembros ordinarios.

1. La estructura.

156. Su carácter multidisciplinario y su consolidada presencia en el plano internacional a través del tiempo, han hecho de la CISAC el más complejo de los organismos desde el punto de vista estructural. Estatutariamente, la CISAC está

³⁵⁸ Cabe subrayar que la CISAC nunca interviene ni en el funcionamiento de las entidades de gestión ni en sus asuntos internos.

³⁵⁹ Por regla general, las entidades de la CISAC no administran, o sólo lo hacen como actividad secundaria, derechos conexos como los que poseen intérpretes, editores de discos, etc.

³⁶⁰ *Vid.* art. 7 de los estatutos de la CISAC.

formada por: la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Supervisión del CIS y el Secretariado. A nivel operativo, es el Consejo de Administración, el órgano que fija las directrices para alcanzar los objetivos de la Confederación y está apoyado por los órganos jurídicos y de gestión.

La CISAC ha establecido también una serie de comités y comisiones que tratan materias de naturaleza técnica o legal, regionales específicas, o que responden a las necesidades inherentes a uno de los géneros de la creación artística³⁶¹. Se trata de organismos profesionales (los Consejos Internacionales de Creadores), organismos técnicos (las Comisiones Técnicas), una Comisión Jurídica y Comités regionales.

157. Los órganos profesionales son los Consejos de Creadores, en la actualidad, tienen un carácter consultivo y tratan ámbitos específicos de la creación.

Así, el Consejo Internacional de Autores de Obras Dramáticas, Literarias y Audiovisuales (CIADLV), formado por dramaturgos, escritores y creadores audiovisuales trabaja en los temas de interés más actual para los autores, como por ejemplo, la relación entre los creadores y los proveedores de servicios por Internet, las implicaciones para los autores de los sistemas comunes de información y la relación de los autores con las herramientas de gestión y los derechos de remuneración.

El Consejo Internacional de Autores de Artes Gráficas, Plásticas y de Fotógrafos (CIAGP), reúne a creadores y técnicos de entidades miembros para tratar la gestión colectiva en el ámbito de las artes visuales. En los últimos años el CIAGP ha focalizado su interés en el entorno digital y temas como el uso de las obras en Internet, las bases de datos de imágenes de los artistas gráficos y plásticos y la reprografía. En el Consejo también se tratan temas más generales, como los acuerdos de licencias o la distribución transnacional de los derechos de autor.

Finalmente, el Consejo Internacional de Autores y Compositores de Música (CIAMOS) es un foro de reflexión para creadores que centra su interés en la relación

³⁶¹ Vid. capítulo II de los estatutos de la CISAC.

entre los autores y los editores, en las consecuencias para los autores de la reorganización de la industria de la música o el impacto sobre los derechos autor de una protección mayor de los derechos conexos.

158. La CISAC provee servicios especializados a sus miembros mediante sus Comisiones Técnicas formadas por expertos en el ámbito jurídico, administrativo, técnico y de comunicación. Aunque las comisiones técnicas tienen un papel consultivo, en los últimos años sus recomendaciones han desempeñado un rol fundamental en el intercambio de datos entre las entidades, la documentación de las obras y la distribución de los derechos. Las Comisiones Técnicas son cuatro.

La Comisión de Comunicación, reúne a los directores de comunicación de las entidades de gestión que son miembros de la Confederación. Su creación responde a la necesidad de definir estrategias de comunicación en la organización y promover intercambios de técnicas y proyectos entre los miembros. Su trabajo tiene una vertiente interna, entre los miembros de la CISAC, y una externa, que conlleva relación con los usuarios, los gobiernos y el público en general.

La Comisión Técnica de Obras Dramáticas, Literarias o Audiovisuales (CTDLV) se ocupa de las cuestiones relacionadas con los derechos de retransmisión por cable, la gestión y la distribución de la copia privada y los derechos dramáticos, literarios y audiovisuales en el entorno digital. Asimismo, trabaja para ampliar la base de datos sobre métodos de distribución con el fin de incluir las obras de su ámbito y estudia la creación de un formato común de intercambio de información, que será utilizado para la identificación de obras dramáticas.

La Comisión Técnica de Distribución (CT-R) está vinculada con la distribución de los derechos recaudados por las entidades gestoras que pertenecen a la CISAC. Esta Comisión ha hecho una base de datos de métodos de distribución que gestiona la Confederación y actualmente recoge información sobre los métodos y las normas de distribución de entidades musicales para, progresivamente, incluir otros repertorios. Trabaja, además, para mejorar los formatos de distribución y su armonización.

La Comisión Técnica de Radiodifusión (CT-RTV) vela por las relaciones entre las entidades de autores y los radiodifusores y teledifusores. Su principal actividad es el estudio de los acuerdos de licencia y recaudación de los derechos de radiodifusión y por Internet. La radiodifusión pública y los nuevos ámbitos, como la retransmisión por teléfono móvil, el cable o los nuevos modelos de comercio son otros temas de trabajo de la comisión.

159. Las comisiones técnicas están integradas por representantes de las entidades miembros de la CISAC. En el seno de estas comisiones es donde la cooperación entre entidades de gestión se manifiesta mejor y, en concreto, se refleja de la siguiente manera³⁶². En primer lugar, está la comisión de cooperación entre profesionales, es decir, cooperación entre los propios autores en el marco de los Consejos Internacionales. En segundo lugar, la comisión de cooperación técnica, que constituye el ámbito en el que la cooperación internacional de las entidades de gestión es más precisa y que se desarrolla por dos medios principalmente: los contratos tipo de representación recíproca y el intercambio de documentación. Los primeros, se celebran entre entidades de derechos de ejecución pública, derechos literarios, derechos de representación y más recientemente, entre entidades de gestión de obras gráficas, plásticas y fotográficas. El intercambio de información abarca la relativa a las obras (género, título, duración, etc.), a su autor (identidad, fecha de nacimiento, entidad a la que pertenece, seudónimos que utiliza, etc.), la lista de los miembros de cada entidad, la documentación sobre relativa a los contratos generales de representación celebrados entre editores de diferentes países, la documentación relativa al repertorio mundial activo, etc. Existe también una comisión de cooperación técnica general que permite la distribución de las sumas recaudadas, lo cual da lugar al intercambio de experiencias entre entidades para implantar métodos más eficientes.

Por último, con el fin de ser más operativa y facilitar la cooperación entre los miembros de un mismo continente la CISAC ha establecido Comités Regionales de ámbito continental. A través de los cuales, la organización hace programas de desarrollo

³⁶² Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, op. cit., pp. 500-501.

de las entidades de gestión que hay en cada región. Entre los comités regionales cabe destacar la Alianza por el Progreso en África, el Plan estratégico para la Región Iberoamericana y una estrategia específica para los países de Europa Central y del Este³⁶³.

2. Los objetivos.

160. Las actividades de la CISAC están destinadas tanto a mejorar la situación de los autores y compositores como a incrementar la calidad de la gestión colectiva de sus derechos en todo el mundo. Hoy en día, frente a la creciente rapidez y facilidad de circulación de las obras creativas, la CISAC ha ampliado sus actividades para enfrentarse a los nuevos retos de la era digital³⁶⁴ que van desde los archivos históricos sobre la propiedad intelectual hasta los datos actuales de las actividades relativas a la gestión colectiva; o desde la administración de las normas internacionales hasta la creación de una red mundial que vincula a las entidades miembros.

En concreto, los objetivos fundamentales de la entidad son cuatro. El primero es la promoción de la representación recíproca ya que La CISAC promueve una red mundial de entidades de gestión colectiva que trabajan en la escena internacional mediante el sistema de representación recíproca por medio de la cual ceden la administración de los derechos de sus asociados a entidades extranjeras análogas. En segundo lugar la CISAC otorga cooperación y asistencia técnica a las entidades de gestión. Con el fin de cooperar con los miembros y darles soporte técnico, la CISAC tiene dos objetivos concretos: adoptar y poner en marcha normas técnicas de calidad y eficiencia con el objetivo de mejorar las operaciones entre las entidades; y mantener un depósito central de datos para colaborar en el suministro de un intercambio de información eficiente y relevante entre entidades. El sistema común de intercambio de documentación relativa a los repertorios de los autores y compositores es un instrumento para alcanzar estos objetivos. Los beneficios de este sistema se plasman en el hecho de que las entidades pueden repartir derechos independientemente de la

³⁶³ Vid. Documento del Departamento de Cultura de Cataluña, *Entidades internacionales....op. cit.*, pp. 9-11.

³⁶⁴ Vid. apartado IV.A.3 del Primer Capítulo.

ubicación de la sociedad o la nacionalidad del autor. Actualmente, mediante el sistema CIS se pueden identificar y proteger en línea los repertorios musicales³⁶⁵. Además de estos mecanismos, basándose en su conocimiento de la gestión colectiva, la CISAC ofrece asistencia y apoyo técnico, financiero y administrativo a sus miembros. El tercer objetivo es el estudio de los problemas técnicos y los retos profesionales y legales que surgen en relación al derecho de autor y la administración colectiva. Mediante grupos de estudio la entidad avanza hacia procedimientos de trabajo, formatos comunes y, en general, hacia el intercambio de información y experiencias entre entidades de gestión colectiva. Por último, la CISAC tiene la finalidad de establecer una Cooperación regional para apoyar, previa consulta a los miembros, el desarrollo estratégico de las entidades en cada región y repertorio, mejorar la legislación en el campo de los derechos de autor a escala nacional e internacional y fomentar la sensibilización sobre la realidad de las entidades y principios de administración colectiva³⁶⁶.

3. La financiación.

161. La CISAC se financia fundamentalmente con las suscripciones de las entidades de gestión que son miembros. Más del 70% del gasto de la CISAC se destina a los salarios, a costes de las conferencias y reuniones organizadas por la entidad así como a actividades de consultoría³⁶⁷.

4. Actividades recientes.

162. Entre las recientes actividades de la CISAC destaca el programa Alianza para el Progreso en África (P4P), que dio inicio en el 2003 con el fin de desarrollar y fortalecer la gestión colectiva en África. Las acciones del programa consisten en dar

³⁶⁵ *Ibid.*

³⁶⁶ *Vid.* apartado 6 de los estatutos de la CISAC.

³⁶⁷ Tras el descenso experimentado en 2008, las recaudaciones de las sociedades de autores observaron un modesto aumento de un 1,7% en 2009, alcanzando la cifra de 7.152 millones de euros de los cuales el 63% de las recaudaciones (4.480 millones de euros) fue obtenido en Europa, el 72% de las recaudaciones (5.130 millones de euros) procedió de los derechos de ejecución pública, el repertorio musical representó el 86% de las recaudaciones (6.140 millones de euros). Los repertorios no musicales (audiovisual, literario, artes visuales) alcanzaron la cifra de 1.000 millones de euros por primera vez. Se observa, además, un crecimiento especialmente notable en Asia (+11%) y América Latina (+9%). *Vid.* La nota de prensa de la CISAC de enero de 2011, disponible en <http://www.cisac.org/CisacPortal/consulterDocument.do?id=20612>, visitado en febrero de 2011.

formación legal y administrativa y promover programas educativos destinados al sistema judicial, al gobierno y al público en general. En ese mismo año, se creó la estrategia para los países de Europa Central y del Este desarrollado conjuntamente con el BIEM para fomentar la protección de los derechos de autor en Europa Central y del Este y aumentar la cooperación entre estos países, Estados Unidos y Europa occidental. En el marco de esta estrategia se han celebrado seminarios, misiones especiales en nombre de entidades locales y se da asistencia técnica, legal y administrativa a los miembros. Tras la apertura de la Dirección de Asuntos africanos de la CISAC en Johannesburgo, durante el año 2007 la CISAC se dedicó a evaluar la situación de los derechos de autor en el continente Africano y elaborar un plan de acción basado en las características únicas del paisaje cultural, económico y político de cada país.

163. Otra de las actividades más destacadas de la Confederación es la organización anual de la Cumbre del Derecho de Autor que se ha posicionado como un acontecimiento de alto perfil informativo: un importante foro internacional para debatir el futuro de los derechos de autor.

164. Por último, sus actividades en el ámbito de las nuevas tecnologías también son dignas de reconocimiento³⁶⁸. Ya sea través de los debates abiertos hechos durante sus congresos internacionales o mediante los actuales diálogos informales que la CISAC ha entablado con *Creative Commons* o con los servicios *web* (como *Google*, por ejemplo), la CISAC está trabajando activamente para abrir los canales de comunicación con otros sectores que tienen intereses en los derechos de autor.

B. La Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO).

165. La IFRRO es una organización internacional, independiente y sin fines de lucro, que representa los intereses de las entidades de gestión colectiva en el campo de las publicaciones impresas, conocidas como organizaciones de derechos de reproducción reprográfica (RRO, por sus siglas en inglés). Fue creada en 1980 como un

³⁶⁸ Vid. apartado IV.A.3 del Primer Capítulo.

grupo de trabajo del Comité de Derecho de Autor de la Asociación Internacional de Editores y de la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos. En 1984, pasó a ser un consorcio informal denominado Foro Internacional de las Organizaciones de Derechos de Reproducción Mecánica. Desde 1988, la IFRRO ha sido una federación formal independiente con su propio plan de trabajo y con capacidad para representar a sus miembros ante organizaciones nacionales e internacionales. En 1988 abrió sus oficinas en Bruselas.

En septiembre de 1992, la IFRRO adoptó nuevos estatutos y pautas de funcionamiento que profesionalizaron el Secretariado y el Consejo de la entidad. Desde entonces, estos estatutos han ido modificándose de acuerdo con los cambios del entorno; el último cambio tuvo lugar en 2004. Cabe mencionar que en 1996, la IFRRO adoptó un plan de 3 años para la restructuración y la expansión de sus actividades en diversas áreas. En particular destaca la creación del Fondo de Desarrollo de la IFRRO para financiar proyectos especiales y dar ayudas a las nuevas entidades que gestionan derechos de reproducción reprográficos³⁶⁹.

166. De acuerdo con la información disponible, hasta junio de 2010 la IFRRO contaba con 125 entidades miembros³⁷⁰ distribuidas en 56 países y tres categorías de pertenencia. La primera formada por los miembros RRO, es decir, entidades de gestión estatales que han sido constituidas legalmente de acuerdo con las leyes del país de origen, que gestionan derechos de reproducción reprográfica y que trabajan en temas de interés de los autores y editores. La entidad de gestión colectiva española CEDRO es miembro RRO de la IFRRO. En segundo lugar se encuentran los miembros asociados que son entidades no gubernamentales de ámbito estatal e internacional que promueven el respeto de los derechos de autor así como su gestión de acuerdo con los intereses de los autores y los editores. Los asociados pueden ser entidades de gestión colectiva de los ámbitos de la música o de las artes visuales, asociaciones de autores, editores, etc. La entidad de gestión colectiva española VEGAP es miembro asociado de la IFRRO. Por último son miembros emergentes las entidades de reproducción reprográfica

³⁶⁹ Vid. IFRRO History, en <http://www.ifrro.org>

³⁷⁰ Vid. el Informe Anual 2010 de IFRRO, disponible en <http://www.ifrro.org/content/annual-reports>, visitado en octubre de 2011.

constituidas legalmente en su país de origen, pero que no recaudan derechos por la reproducción de obras. Desde el momento en que recaudan los derechos se convierten en entidades miembros RRO³⁷¹. Cabe destacar que los miembros de la IFRRO representan mayoritariamente a países europeos³⁷².

1. La estructura.

167. La estructura orgánica de la IFRRO se compone de una Asamblea General, el Consejo Directivo, el Presidente, el Comité de nombramiento, el Comité de Afiliación y los Grupos regionales de desarrollo (en Europa, África y Oriente Medio, América Latina y Caribe y Asia Pacífico). Estos últimos trabajan con la finalidad de desarrollar el marco legal, mejorar los instrumentos de las entidades de gestión de reproducción reprográfica en cada región y combatir la piratería. La IFRRO, además, cuenta con diferentes grupos de trabajo, formados por expertos de las entidades miembros, que tratan temas de actualidad en el ámbito de la reprografía³⁷³. Estos grupos de trabajo marcan la estructura funcional de la entidad.

Así, el Comité de estándares técnicos estudia el desarrollo de nuevos modelos de negocio y visualiza posibles escenarios de futuro. El Grupo de trabajo sobre licencia reprográfica para la reproducción de obras musicales estudia y aconseja posibles actuaciones para la reprografía en las obras musicales y la licencia y recaudación de derechos en este tipo de copia. El grupo encargado de la copia de imágenes inmóviles y estrategia de implicación de los artistas visuales y fotógrafos en el ámbito de los derechos reprográficos se dedica a estudiar y recomendar soluciones en el ámbito de la reprografía de imágenes, promocionando, al mismo tiempo, los derechos reprográficos entre los autores visuales y los fotógrafos. El Grupo encargado de las licencias de diarios y publicaciones similares, trata problemas para la reproducción no autorizada del material que éstos incluyen, da información a todos los miembros de la IFRRO sobre la licencia en prensa material o no material y examina y recomienda soluciones para afrontar la reproducción no autorizada de contenidos. Por último, el Grupo de asuntos legales relacionados con los derechos de autor, tiene un papel consultivo y proporciona

³⁷¹ Vid. art. 4 de los estatutos de la IFRRO.

³⁷² Vid. <http://www.iffro.org>

³⁷³ Ibid. art. 14 de los estatutos de la IFRRO.

información y asesoramiento al Secretariado, al Consejo y a los miembros sobre propiedad intelectual y temas relacionados.

Además, existen dos comités específicos para la elección de miembros (Comité de miembros) y cargos directivos en la IFRRO (Comité de nombramiento). Por último, la entidad cuenta con un foro donde los miembros pueden intercambiar información sobre la recaudación en el ámbito reprográfico.

2. Los objetivos.

168. Los primordiales objetivos de la IFRRO son: la cooperación, el desarrollo regional, la asistencia en asuntos técnicos, la concienciación y difusión y la representación de los intereses en el ámbito de la reprografía en la escena internacional. En concreto los fines que persigue son cinco. Primeramente lograr la cooperación con entidades de gestión colectiva del ámbito reprográfico ofreciendo información relevante a sus miembros, proporcionando un foro a las entidades miembros para intercambiar ideas e información, luchando a escala global contra las infracciones a los derechos de autor y la piratería y facilitando la cooperación entre las entidades de reproducción mecánica así como entre autores, creadores y editores y sus asociaciones. En segundo término, la IFRRO pretende mejorar el desarrollo regional variando las condiciones de los derechos de los autores en todos los continentes con el fin de provocar un aumento considerable en su recaudación y la consiguiente distribución de las rentas entre los autores y para conseguirlo se propone, apoyar la creación de entidades de gestión colectiva en el ámbito de la reproducción mecánica y facilitar su desarrollo, impulsar acuerdos de representación recíproca, bilaterales y multilaterales entre entidades y organizar actividades de formación para los actores implicados en la gestión colectiva. El tercer objetivo de la IFRRO es apoyar entidades de gestión colectiva en asuntos técnicos y digitales, proporcionando a los miembros información y herramientas para desarrollar estrategias adecuadas al entorno y asesoría legal. La organización también se esfuerza por alcanzar un alto nivel de concienciación, difusión y estudio a escala internacional. En este sentido, la IFRRO pretende incrementar del uso de los derechos intelectuales y eliminar las copias no autorizadas, publicitar las actividades de las entidades de reproducción mecánica a escala internacional, representar a los autores y

editores y ofrecerles una plataforma internacional para establecer marcos legales adecuados para la protección y el uso de sus obras, estimular la creatividad, la diversidad y la inversión en bienes culturales como una herramienta beneficiosa para los creadores, los consumidores, la economía y la sociedad en general. El último objetivo de la IFRRO es la representación de los miembros a escala regional e internacional en los momentos de definición del marco legal de los derechos de autor³⁷⁴.

3. La financiación.

169. El Fondo de Desarrollo de la IFRRO se financia mediante contribuciones voluntarias de sus miembros y recomienda que cada RRO dedique al Fondo una cantidad equivalente a su tasa anual como miembro. Los estatutos de la entidad fijan las aportaciones de los miembros en base a su categoría de pertenencia y puede variar anualmente³⁷⁵. Los miembros son libres de decidir si sus aportaciones se dedican a actividades en una determinada región o permiten que la Junta de Dirección decida cómo utilizarlas. El propósito del Fondo es asignar y/o prestar ayuda financiera necesaria para el establecimiento y desarrollo de nuevas RRO, así como financiar proyectos especiales que respondan a los objetivos sociales y culturales de la IFRRO. Específicamente, un proyecto debe: apoyar la gestión colectiva del derecho de autor y autofinanciarse a largo plazo³⁷⁶.

4. Actividades recientes.

170. Visto el notable impacto de las nuevas tecnologías sobre las obras protegidas, la agenda digital constituye una prioridad de alto nivel en la Federación. En este sentido, la IFRRO ha desarrollado Acuerdos Tipo de representación recíproca y actualmente está explorando aplicaciones adecuadas al entorno digital³⁷⁷.

³⁷⁴ *Vid.* art. 3 de los estatutos de la IFRRO.

³⁷⁵ *Ibid.* art. 17.

³⁷⁶ El ejercicio contable de IFRRO de 2008 arrojó un superávit de 42.670 euros, rebasando de 500 euros el beneficio previsto en el presupuesto. *Vid.* el Informe de la IFRRO 2008.

³⁷⁷ *Ibid.* apartado 9, pp. 16-18.

Además, la IFRRO organiza seminarios regionales y nacionales, así como otros eventos destinados a aumentar la concienciación, organizados de forma individual por la IFRRO o conjuntamente con otras organizaciones. En sus programas de desarrollo en todo el mundo, IFRRO colabora además con la UNESCO en la realización de campañas de concienciación y en la capacitación de los administradores y responsables de la gestión de derechos de cada país. La IFRRO y la CISAC se reúnen periódicamente para analizar una posible cooperación con el objeto de fomentar el desarrollo regional e incentivar la actual colaboración en el desarrollo de los estándares técnicos de identificación de obras.

Los representantes de la IFRRO son ponentes asiduos en reuniones regionales e internacionales, tales como las que convoca la OMPI. Este trabajo conjunto se ha intensificado desde 2004, cuando se firmó un Acuerdo de Colaboración entre la OMPI y la IFRRO³⁷⁸ para profundizar en temas como el desarrollo de las entidades y los instrumentos dentro del campo de la propiedad intelectual en los países de Europa central y del Este. Además, elaboró un libretto divulgativo sobre los derechos de autor con la OMPI y la CISAC y, de manera más reciente, ha participado en la constitución de la Fundación Internacional DOI, que trabaja para la identificación de objetos digitales en la Red. Entre las actividades de la agenda 2009-2012 de la Federación destaca la celebración de un acuerdo de cooperación con CERLALC y la posible colaboración con la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, Mercosur y el Pacto Andino.

C. La Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique (BIEM)³⁷⁹.

171. El BIEM es la Oficina Internacional de Sociedades Administradoras de Derechos de Grabación y Reproducción Mecánica y agrupa a las entidades administradoras de derechos de reproducción mecánica de música. Nació en Francia, el

³⁷⁸ Vid. OMPI/IFRRO, KOSKIENEN-OLSSON, T., “La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía... *op. cit.*, pp. 56-60.

³⁷⁹ El término reproducción mecánica que se refleja en el nombre de la entidad proviene de los tiempos en que las reproducciones se hacían mecánicamente. Vid. <http://www.biem.org>

21 de enero de 1929, como una sociedad civil bajo el nombre *Bureau International de l'Edition Musico-Mecanique*. En 1968 cambió su denominación por la actual, como parte de una reforma sustancial de sus estatutos en virtud de la cual dejó de ser titular de derechos de reproducción mecánica. En consecuencia, estos derechos son reservados a cada entidad de gestión asociada, que recauda las regalías a cargo de los productores de fonogramas del respectivo país³⁸⁰. La Oficina, tiene su sede en Neuilly-sur-Seine, Francia y actúa como órgano central de negociación con la industria fonográfica.

172. Los miembros del BIEM son entidades de gestión colectiva que reúnen compositores, autores y editores y sus obras, y que licencian la reproducción mecánica del repertorio de obras (también las descargas de Internet). Estos miembros participan en la toma de decisiones y sus aportaciones contribuyen al financiamiento de la organización³⁸¹. De acuerdo con sus estatutos la BIEM, además, puede admitir miembros adheridos sin derecho a voto ni participación en el capital social³⁸². Hasta febrero de 2011, la BIEM cuenta con 53 entidades miembros de 56 países³⁸³ de las cuales, la mayoría son europeas.

1. La estructura.

173. Los órganos de la BIEM son la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo y el Secretariado. La Asamblea General, como máximo órgano de la Oficina, fija las directrices de la oficina. Entre la funciones del Consejo Ejecutivo destaca las relativas al control del contenido, a la negociación y al sometimiento a aprobación del Asamblea General del texto de los contratos tipos o condiciones generales de utilización que se establecen con los usuarios, particularmente los Productores de Fonogramas y de Videogramas. Asume además, junto con el Secretariado, la gestión y la administración de la Oficina³⁸⁴. La entidad funciona con comités sectoriales formados por expertos de cada entidad miembro, que tratan temas de gestión, legalidad y aplicación de tarifas³⁸⁵.

³⁸⁰ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...*, op. cit., p. 502.

³⁸¹ Vid. *Infra* párrafo 175 de este capítulo.

³⁸² Vid. art. 14 de los estatutos de la BIEM.

³⁸³ De acuerdo con los datos publicados en la página de internet de la BIEM.

³⁸⁴ Vid. art. 26 de los estatutos de la BIEM.

³⁸⁵ *Ibid.* art. 27.

La BIEM cuenta con dos oficinas regionales para atender a las entidades gestoras de Asia y el Pacífico y de Europa. Una unidad de contabilidad y auditoría externa controla la gestión de la entidad.

2. Los objetivos.

174. Las tareas fundamentales de la BIEM³⁸⁶ son: representar a las entidades de gestión de derechos de reproducción mecánica que licencian la reproducción de obras musicales; promover estándares a través de los cuales cualquiera de las entidades miembros pueda llegar a acuerdos para representar los repertorios de otros miembros. La Oficina, además, colabora con los miembros y los apoya en la búsqueda de soluciones a las tensiones entre entidades miembros y usuarios de la reproducción mecánica; defiende los intereses de sus miembros en foros y debates internacionales donde se traten cuestiones relativas a los derechos de autor; y negocia los estándares que fijan las condiciones de uso del repertorio de las entidades con representantes de la IFPI³⁸⁷.

3. La Financiación.

175. La BIEM se financia principalmente con las cuotas anuales de las entidades de gestión miembros³⁸⁸. La aportación de las entidades asociadas está constituida por una suma en dinero destinada al capital social. Las entidades que únicamente se adhieren a la BIEM no están obligadas a efectuar tal aportación.

4. Otras actividades.

176. La BIEM representa y defiende los intereses de sus entidades miembro ante foros internacionales como la OMPI, la UNESCO y la OMC. La Oficina colabora también con otros organismos internacionales no gubernamentales que tienen intereses en común. En concreto con *Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et*

³⁸⁶ *Ibid.* art. 2.

³⁸⁷ Los productores de fonogramas, por su parte, se han organizado alrededor de la IFPI, creada en 1933.

³⁸⁸ *Vid.* art.15 de los estatutos de la BIEM.

Compositeurs (GESAC) y CISAC, con quien tiene un grupo de trabajo para luchar contra la piratería que se reúne *on line* trimestralmente para intercambiar información relevante evitar la copia ilegal de música.

177. Entre las actividades de la BIEM, destaca la negociación en forma de contratos-tipo del texto de los contratos que las entidades asociadas establecen en sus territorios con los productores fonográficos y videográficos para fijar las condiciones de utilización del repertorio de las entidades. De igual manera, en el seno de la BIEM se negocia y revisa el contrato estándar de representación recíproca celebrado entre entidades de gestión para el intercambio de repertorios. El contrato se determina conjuntamente con la IFPI y fija las condiciones generales para que los productores discográficos puedan utilizar el repertorio de los miembros de las entidades agremiadas a la BIEM. El contrato se caracteriza por su adaptabilidad a las diferentes legislaciones estatales, por dar autorización para la reproducción de canciones y maximizar la administración de derechos³⁸⁹.

D. La Asociación de Gestión Internacional Colectiva de Obras Audiovisuales (AGICOA)³⁹⁰.

178. La AGICOA se fundó a raíz de una Sentencia del TS de los Países Bajos que estableció que la retransmisión simultánea de programas de radiodifusión por cable o medios similares constituía una forma de comunicación y por este motivo estaría sujeta al pago de derechos a los autores. La AGICOA fue creada en 1981 como una organización internacional no gubernamental que defiende los derechos de autor de los productores audiovisuales, especialmente en lo que se refiere a la retransmisión de televisión por cable o medios similares. La entidad tiene sede en Ginebra y trabaja a escala internacional en colaboración con organizaciones estatales asociadas³⁹¹.

179. Es una entidad sin ánimo de lucro que, a diferencia de otras asociaciones internacionales de la gestión colectiva, recauda directamente las regalías generadas por

³⁸⁹ <http://www.biem.org>

³⁹⁰ <http://www.agicoa.org>

³⁹¹ Vid. <http://www.agicoa.org/spanish/aboutspanish/agicoaalliancespanish.html>

la retransmisión en televisión de las obras audiovisuales en los países donde la gestión colectiva voluntaria de estos derechos intelectuales ha sido sustituida por licencias obligatorias³⁹². Esto es, en los territorios nacionales donde se tiene que pagar una remuneración por retransmisiones por cable, AGICOA se encarga de recaudar regalías y distribuirlas a los productores que tengan derecho sobre ellos. La Asociación, al mismo tiempo, se encarga de procesar datos basándose en informes de canales de televisión de los países donde actúa³⁹³.

1. Miembros.

180. AGICOA cuenta con dos tipos de miembros: individuales e institucionales. Son miembros individuales de pleno derecho los productores de obras audiovisuales y sus mandatarios y/o cesionarios afiliados a un miembro institucional de AGICOA. También pueden ser miembros de la entidad los derechohabientes no afiliados a un miembro institucional que así lo soliciten.

Cualquier organización de productores y/o distribuidores de obras audiovisuales puede convertirse en miembro institucional de AGICOA si lo solicita y cumple con el requisito de representar a sus miembros para lograr los objetivos y llevar a cabo las actividades de la organización. Las asociaciones de productores, principalmente las europeas, son miembros de la organización, representando a más de 9.000 titulares de derechos³⁹⁴. A enero de 2011, AGICOA cuenta con 46 entidades miembros, entre las cuales se encuentra la entidad española EGEDA.

³⁹² *Vid.* III.B.2 c) del Tercer Capítulo.

³⁹³ AGICOA representa a productores de cualquier parte del mundo y recauda regalías en: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda del Norte, Islandia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República de Irlanda, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza, Sudáfrica.

³⁹⁴ *Vid.* <http://www.agicoa.org>

2. La estructura.

181. Los órganos de AGICOA son: la Asamblea General, el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo y el órgano controlador³⁹⁵. Las decisiones de la Asamblea General fijan la orientación de la entidad y se toman por tres cuartas partes de los votos con un quórum del 60% de los votos. Los sufragios se distribuyen en función de la recaudación en los países de los miembros y cada miembro tiene garantizado un mínimo del 0,5% de los votos. El Consejo Directivo determina las políticas y la estructura general de la gestión en la entidad, propone el presupuesto y se encarga de la aceptación o exclusión de miembros. A nivel operativo, el Comité Ejecutivo es el encargado de gestionar la entidad y le corresponde tomar todas las medidas, iniciativas y decisiones necesarias para alcanzar los objetivos de la entidad³⁹⁶. Por último, el órgano de control está encargado de llevar la contabilidad de la entidad.

3. Los objetivos.

182. La tarea principal de la AGICOA es la tutela de los derechos de autor en los ámbitos de la retransmisión por cable y, en general, los derechos de autor de los productores audiovisuales. En concreto, AGICOA autoriza y/o prohíbe la retransmisión por satélite de obras audiovisuales contenidas en programas de televisión retransmitidos. A estos efectos AGICOA negocia por una parte con las empresas de distribución por cable y operadores vía satélite la remuneración mediante la cual éstos podrán ser autorizados a retransmitir obras audiovisuales al público y por la otra con los derechohabientes la remuneración que corresponde a los productores y/o a los cesionarios de derechos; otorga autorizaciones a las empresas de distribución por cable y/o operadores vía satélite para retransmitir simultánea e íntegramente, sin cambios y de forma continuada las obras audiovisuales difundidas por los organismos de radiodifusión (televisión), vía hertziana terrestre a partir del territorio emisor o por emisiones de la misma naturaleza procedentes de países limítrofes, percibe directamente o por medio de mandatarios, las regalías generadas; distribuye entre los derechohabientes las cantidades que les corresponden; controla que las empresas de

³⁹⁵ Vid. art. 18 de los estatutos de la AGICOA.

³⁹⁶ *Ibíd.* art. 32.

distribución no graben las emisiones captadas; y proporciona información a sus miembros sobre las actividades de las empresas de distribución por cable³⁹⁷.

4. La Financiación.

183. Básicamente, la entidad se financia con el descuento de administración que se deduce de las cantidades que recoge en nombre de sus miembros y de los titulares de derechos³⁹⁸. Contribuyen también a la financiación las donaciones de las partes interesadas en aumentar los activos de AGICOA. De acuerdo con la información disponible, en 2010 las regalías recaudadas por la Asociación alcanzaron los 131 millones de euros³⁹⁹.

E. Otras organizaciones internacionales de gestión colectiva.

184. Además de los organismos anteriormente descritos, en el entorno europeo existen otras entidades con dimensión internacional que desarrollan importantes tareas en el ámbito de la gestión colectiva.

1. *Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights* (SCAPR)⁴⁰⁰

185. Especializada en la gestión de los derechos conexos, el SCAPR reagrupa entidades de gestión de los artistas intérpretes. Su primera reunión se efectuó en Viena en 1986 con vistas a favorecer las relaciones bilaterales entre las entidades de gestión. Después de varios años de encuentros informales, se decidió oficializar la organización, por lo que sus estatutos fueron adoptados en Oslo en 2001. Su sede administrativa se encuentra en Bruselas. A febrero de 2011, SCAPR cuenta con 43 entidades miembros, entre las que figura la española AIE.

³⁹⁷ Vid. art. 3 de los estatutos de la AGICOA.

³⁹⁸ Ibid. art. 16.

³⁹⁹ Vid. AGICOA Annual Report 2010, documento disponible en <http://www.agicoa.org/spanish/aboutspanish/corporatematerialspanish.html>

⁴⁰⁰ <http://www.scapr.org>

186. SCAPR está compuesta por la Asamblea General, el Consejo y grupos de trabajo. La Asamblea General, órgano supremo, se reúne una vez por año. El Consejo está compuesto por siete personas, entre las cuales una actúa en calidad de Presidente. SCAPR cuenta además con grupos de trabajo especializados en cuestiones jurídicas, administración de derechos e intercambio de remuneraciones, cuestiones técnicas, información y cooperación con las nuevas entidades.

187. El fin primordial de SCAPR es facilitar la cooperación entre las entidades de intérpretes y ejecutantes con el fin de permitir a artistas el ejercicio de sus derechos a nivel internacional. Entre sus objetivos específicos se pueden señalar los siguientes: el establecimiento de una plataforma para el desarrollo de la cooperación entre entidades de gestión de derechos conexos para promover el intercambio de información y regalías entre países; sentar las bases para la creación de estándares administrativos, técnicos y jurídicos relacionados con la gestión de los derechos conexos; el desarrollo de estrategias y sistemas administrativos para recaudar y distribuir regalías en el ambiente digital; facilitar el intercambio de información entre sus entidades agremiadas en cuestiones administrativas, conflictos legales o arbitrales, procedimientos de recaudación, publicación de tarifas o esquemas de distribución; el fomento de una eficiente gestión de derechos conexos por medio de la celebración de contratos de representación recíproca⁴⁰¹. Por ello, SCAPR ha adoptado directivas y un código de conducta. Entre sus actividades destaca la elaboración de los contratos tipo destinados a servir de modelos a los contratos de reciprocidad entre las entidades miembros⁴⁰².

188. SCAPR se financia básicamente con las contribuciones de sus miembros y sus cuotas de participación en las reuniones.

⁴⁰¹ Vid. art. 3 de los estatutos de la SCAPR.

⁴⁰² Vid. METTRAUX KAUTHEN, C., “Quelques nouvelles internationales concernant les sociétés gérant les droits des artistes interprètes”, *Sic*, núm. 12, 2007, p. 1.

2. *International Performers' Database Association (IPDA)*⁴⁰³

189. Visto que uno de los principales desafíos que encuentran las entidades de gestión es la identificación de los derechohabientes, varias entidades decidieron unir sus recursos para crear una base de datos internacional *International Performers' Database* (IPD) que permitiera identificar de manera única y estandarizada a cada artista por medio del *International Performers' Number* (IPN). Con el fin de facilitar la identificación de los artistas, las entidades de gestión se han comprometido a registrar regularmente a sus miembros en el IPD.

La asociación, que agrupa las entidades de gestión que participan en esta base de datos, es conocida bajo el acrónimo IPDA y cuenta con una Junta General, que se reúne una vez por año, un Consejo Directivo y un Comité Técnico. A febrero de 2011, 30 entidades --esencialmente europeas-- son miembro de esta Asociación, representando aproximadamente a 350 mil artistas. Las entidades de gestión españolas AIE y AISGE son miembro de la Asociación.

3. *Association of European Performers Organizations (AEPO-ARTIS)*⁴⁰⁴

190. La Asociación de Organizaciones Europeas de Artistas e Intérpretes es una entidad sin ánimo de lucro que fue fundada en Bruselas en 1994 por entidades de gestión colectiva que agrupaban artistas e intérpretes. Su fundación responde al interés de estas entidades para conseguir un ente efectivo en la defensa de intereses comunes a nivel europeo. En 2004, se fusionó con la organización ARTIS y se convirtió en AEPO-ARTIS. A octubre de 2011 representa 29 entidades de intérpretes y artistas en 23 países europeos, 19 de las cuales están establecidas en la UE. Cualquier entidad de europea que trabaje en el ámbito de la gestión colectiva de artistas e intérpretes puede ser miembro de la AEPO-ARTIS⁴⁰⁵. La entidad de gestión española AISGE es miembro de esta Asociación.

⁴⁰³ <http://ipda.sami.se/>

⁴⁰⁴ <http://www.aepo-artis.org>

⁴⁰⁵ Vid. art. 2 de los estatutos de la AEPO-ARTIS.

191. Los órganos de la Asociación son: la Asamblea General, el Consejo de Administración, los Comités Permanentes y el Grupo de Expertos. La Asociación se organiza según las disposiciones de una Asamblea General que se reúne dos veces al año y que toma las decisiones por consenso y con mayorías cualificadas de dos tercios. El Consejo Administrativo es el órgano que gestiona y administra AEPO-ARTIS y supervisa y orienta la gestión diaria de la entidad, de la cual se encarga el Secretario General. Una particularidad es la diferenciación de dos Comités Permanentes, cada uno de ellos encargados de cuestiones relacionadas con el sector musical y audiovisual respectivamente, juntos controlan el desarrollo de los derechos de autor a nivel europeo e internacional.

Grupos de expertos estudian los retos con los que habrá que lidiar en los contextos europeo e internacional y preparan los documentos sobre las posiciones de la AEPO-ARTIS⁴⁰⁶.

192. Entre los objetivos fundamentales de esta organización se encuentran fomentar un mayor reconocimiento de la gestión colectiva de los derechos de los artistas e intérpretes; promover la colaboración y constituir una red entre las entidades que gestionan los derechos de autor de intérpretes y artistas a nivel europeo; contribuir a la concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de la protección de los derechos conexos; cooperar en ámbitos comunes de decisión a nivel europeo e internacional, y especialmente en aquello que hace referencia a la recaudación de derechos de autor; participar en programas europeos, que promueven la cooperación y la asistencia en el ámbito de la propiedad intelectual en países de Europa Central y del Este y Rusia; dar apoyo legal a los miembros, en lo que se refiere a la legislación nacional, transposición de directivas europeas y aspectos internacionales de la propiedad intelectual así como el estudio jurídico de las discusiones y directivas europeas y de los tratados internacionales en el ámbito de los derechos conexos; representación en los comités y reuniones en entidades internacionales e intergubernamentales; organizar actividades

⁴⁰⁶ *Ibid.* arts. 3, 4 y 5.

formativas sobre los derechos de los autores y los intérpretes a nivel europeo e internacional⁴⁰⁷.

193. Para financiar la Asociación, sus miembros pagan una contribución anual. La cantidad que tiene que aportar cada entidad miembro es un porcentaje de su recaudación anual durante el ejercicio anterior a la celebración de la Asamblea General y es determinada por ésta⁴⁰⁸.

194. Mientras que el ámbito de actuación de la SCAPR se ha enfocado a los aspectos técnicos de la gestión colectiva, la AEPO-ARTIS desempeña un rol más político. En este sentido, la AEPO-ARTIS representa a sus miembros ante las instituciones de la UE y la OMPI, expresando la posición de sus representadas⁴⁰⁹.

De especial interés resulta el estudio publicado por la organización sobre la situación de los artistas intérpretes en Europa⁴¹⁰, en el que pone en evidencia que en la práctica los artistas no tienen más alternativa que ceder simultáneamente sus derechos exclusivos a cambio de una cantidad, en el momento de la firma de un contrato de grabación o de trabajo. Por este motivo, la Asociación resalta la importancia de los derechos de remuneración para esta categoría de titulares ya que pueden disfrutarlos incluso después de que hayan transferido sus derechos exclusivos, constituyendo la mayor parte de las veces su única fuente de ingresos. Según las Directivas Europeas sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor y la relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, los artistas disfrutaban de tres garantías principales de remuneración por el uso de sus interpretaciones que no están basadas en el ejercicio de sus derechos exclusivos: remuneración equitativa por la radiodifusión o la comunicación al público de fonogramas comerciales; remuneración por la copia privada, como contrapartida de una excepción al derecho exclusivo de reproducción; y

⁴⁰⁷ *Ibid.* art. 1.3.

⁴⁰⁸ *Ibid.* art. 6.

⁴⁰⁹ *Vid.* METTRAUX KAUTHEN, C., “Quelques nouvelles internationales....*op. cit.*”, p. 3

⁴¹⁰ *Vid.* AEPO-ARTIS, *Los derechos de los intérpretes en las legislación Europea: Situación y elementos para su mejora y perfeccionamiento*, 2007. Este documento se encuentra disponible en <http://www.aepo-artis.org>, visitado en marzo de 2008.

remuneración equitativa por el alquiler en los casos donde el derecho exclusivo de alquiler del intérprete fue transferido por medio de un contrato. El ejercicio de estas tres categorías de derechos de remuneración supone el 95 % de la recaudación de las entidades de gestión colectiva de los derechos de los artistas⁴¹¹.

4. *Collecting Societies for European Visual Artists (EVA)*⁴¹².

195. EVA fue fundada en 1997 por nueve entidades de gestión de autores de artes visuales miembros de la CISAC. Autores, museos, editores especializados en el campo de las artes visuales y los profesionales del sector fueron los principales socios fundadores de este organismo que actualmente representa los intereses de sus miembros ante las instituciones de la UE. A febrero de 2011, veinticinco entidades de gestión europeas se han incorporado a EVA como miembros u observadores. Entre ellas se encuentra la entidad de gestión española VEGAP.

196. Para pertenecer a EVA es necesario ser miembro de la CISAC con oficina y administración central en la UE⁴¹³. Hay dos tipos de miembros de EVA: los observadores permanentes, son entidades de gestión colectiva de derechos en el ámbito de las artes visuales miembros de la CISAC (independientemente de que sean de la UE o no). Tienen derecho de voz pero no de voto en la Asamblea General. Los observadores ocasionales, son aceptados por unanimidad de los miembros de EVA como miembros. Tienen derecho de voz pero no de voto en la Asamblea General.

⁴¹¹ Vid. párrafo 13 del Primer Capítulo. A la luz de estos tres tipos de uso, AEPO-ARTIS considera que deberían establecerse algunas reglas generales dentro de las normas que garanticen la eficacia de la gestión colectiva como recomendar o potenciar la administración colectiva de estos tipos de remuneración y, donde sea necesario, convertirla en gestión colectiva obligatoria. Sugiere, principalmente, que tanto el deudor obligado al pago como la remuneración que debe ser pagada estén claramente determinados en la ley y que los derechos de remuneración de los artistas no sean cedidos excepto con el propósito específico de su gestión colectiva. La Asociación pone de manifiesto que todos estos elementos se encuentran ya presentes en la legislación europea, sin embargo, nunca han aparecido acumulativamente en las normas que regulan los correspondientes derechos. Además, AEPO-ARTIS demuestra que, en el campo de Internet y los nuevos servicios, la introducción a escala europea en 2001 de un nuevo derecho de puesta a disposición al público ha resultado hasta ahora ineficaz para el colectivo de los artistas. En este sentido los usos online, como cualquier tipo de uso de un derecho intelectual, deberían incluir el beneficio de una justa remuneración para los titulares de derechos. Por lo cual, el estudio propone que el sistema aplicado al derecho de puesta a disposición al público sea revisado con el fin de hacerlo efectivo para los artistas.

⁴¹² <http://www.evartists.org>

⁴¹³ Vid. art. 7 de los estatutos de EVA.

197. Los órganos de la EVA son: la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Secretaría General. La Asamblea General se reúne anualmente y tiene encomendadas las funciones de aprobar las cuentas anuales, nombrar el presidente, etc. Decide la distribución del presupuesto y los beneficios teniendo en cuenta las aportaciones de cada uno de los miembros. Las decisiones se toman por mayoría con un voto garantizado por cada entidad miembro, que se duplica en el caso de las entidades que superan los dos millones de euros de ingresos. Las decisiones de la Asamblea son ejecutadas por la Secretaría General, la cual a su vez, es supervisada por el Presidente. La vertiente técnica de la entidad cuenta con tres grupos formados por especialistas en DRM, *copyright* y el *droit de suite*.

198. Entre los objetivos fundamentales de la EVA destacan: apoyar el desarrollo de los aspectos legales, económicos y culturales relacionados con la propiedad intelectual y la gestión de derechos de autor en las artes visuales en relación con la UE, el Consejo de Europa, la OMPI y otros organismos internacionales; proteger los derechos de autor en el ámbito de las artes visuales y alcanzar las mejores prácticas en la gestión de los derechos de autor en artes visuales en términos de eficiencia, costes y transparencia; promover la eficiencia en la licencia de derechos de autor en la reproducción y la grabación audiovisual de obras; facilitar la recaudación de derechos conexos y agilizar su distribución entre los artistas visuales a nivel estatal e internacional; promover los intereses económicos y morales de sus miembros en relación con sus obras⁴¹⁴.

199. EVA no tiene ánimo de lucro y se financia mediante las aportaciones anuales de las entidades miembros y los observadores permanentes. La aportación de cada uno de los miembros es proporcional a sus ingresos y acordada en la Asamblea General⁴¹⁵.

200. Respecto de las nuevas tecnologías, EVA ha impulsado y seguido nuevas formas de gestión de derechos de autor en el mercado digital. Los miembros de la entidad participan en las iniciativas surgidas para el tratamiento de este tema tal como lo

⁴¹⁴ *Ibid.* art. 1.

⁴¹⁵ *Ibid.* art. 6.

hace la CISAC. Una de ellas ha sido *Onlineart* (OLA), un mecanismo de licencia a través de una "ventanilla única" para productos multimedia. Este sistema facilita que el arte visual sea distribuido por Internet de una manera rápida, eficaz y eficiente, a través de la cual ganan tanto los artistas como los consumidores culturales.

Por lo demás, más allá de representar los intereses de sus agremiadas ante las instituciones de la UE, la EVA ha establecido un contacto permanente con la UNESCO y la OMPI, ante las cuales actúa en calidad de observador formal.

5. *Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs* (GESAC)⁴¹⁶.

201. El Grupo Europeo de Sociedades de Autores y Compositores se creó en 1990 como una Agrupación Europea de Interés Económico. La entidad tiene sede en Bruselas. A febrero de 2011 reúne a las 34 mayores entidades de autores de la UE, Noruega y Suiza, representando aproximadamente a 500.000 titulares de derechos intelectuales en el ámbito de la música, las artes plásticas y gráficas, la literatura, las obras dramáticas, las obras audiovisuales y la edición musical. Las entidades de gestión españolas DAMA y SGAE son miembros de la GESAC.

202. Las directrices de la entidad son fijadas por la Asamblea General que, entre otras labores, determina las aportaciones de los miembros. A nivel operativo, la entidad es administrada por la Secretaría General, que hace de nexo de unión entre las entidades de gestión que forman el GESAC y las instituciones europeas. Diferentes grupos de trabajo formados por miembros de cada entidad del GESAC fijan las posiciones comunes de la organización. Estos grupos de trabajo son flexibles y se crean *ad hoc* a medida que los temas van entrando en la agenda.

203. El objetivo primordial de la GESAC es responder a toda iniciativa comunitaria que tenga un impacto en la protección de las obras literarias y artísticas, a través de la difusión y defensa de los intereses de los autores europeos antes que la Comisión, el Parlamento y el Comité Económico y Social intervengan en el proceso de

⁴¹⁶ <http://www.gesac.org>

decisión. El Grupo se encuentra en estrecha relación con las instituciones de la UE en todo aquello que hace referencia al apoyo y desarrollo legal, económico y cultural de las actividades de sus miembros. Además, asegurar la protección de los derechos de autor mediante la colaboración institucional en la preparación. En este sentido se ocupa del desarrollo de la legislación europea y presta asistencia técnica en los programas que afectan la propiedad intelectual iniciados por la UE en países terceros.

La entidad aboga por defender a los titulares de derechos en el contexto de la digitalización y la diseminación de las obras protegidas por los derechos de autor. En este sentido, GESAC ha solicitado estar presente en los debates sobre librerías digitales.

204. En el marco de los programas de ayuda de la UE a la preadhesión de los países de Europa central y oriental y de cooperación con los países del ex-Unión Soviética, la Comisión Europea ha financiado programas de asistencia técnica y de cooperación en el ámbito de la Propiedad intelectual. La GESAC, en colaboración con la Asociación Internacional de los Autores de los Medios audiovisuales (AIDAA) ha sido la encargada de ejecutar estos programas, cuyo objetivo primordial es la modernización de la legislación en materia de derechos de autor en esos países y asegurar su efectivo cumplimiento.

CAPÍTULO TERCERO. Los contratos internacionales de la gestión colectiva de derechos de autor y su régimen jurídico.

1. Después de haber analizado las funciones económicas y de naturaleza mixta¹ que se verifican en el ámbito de la gestión colectiva conviene examinar las funciones jurídicas que los entes colectivos tienen a su cargo. Esto es, su actividad contractual.

La aplicación de las nuevas tecnologías y la aceleración del proceso de integración económica europeo, han significado la intensificación de intercambios comerciales que tienen por objeto creaciones intelectuales protegidas, con la consecuente proliferación de situaciones privadas internacionales. La presencia en el comercio internacional de derechos exclusivos y territorialmente limitados, por un lado, y la proliferación de derecho remuneratorios, por el otro, cuya explotación y tutela difícilmente puede ser efectuada por su mismo titular, ponen de manifiesto el importante rol jurídico que las entidades de gestión colectiva desempeña en el sector de la actividad contractual en materia de derechos de autor.

Si bien solo algunos aspectos contractuales relativos a la gestión individual de derechos han sido abordados en cierta medida en las Directivas de la UE², las instituciones han considerado que existe una coincidencia considerable de enfoque entre los Estados miembros, incluyendo los nuevos países adheridos, sobre muchas cuestiones relativas a la gestión individual de los derechos y que, por el momento, la base común en relación con las normas de los contratos sobre derechos de autor en todos los Estados miembros parece suficiente y no exige una actuación inmediata a escala europea³. No sucede lo mismo en el ámbito contractual de la gestión colectiva.

¹ Vid. apartado III del Segundo Capítulo.

² La Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información confirma en su considerando 30 que los derechos exclusivos de reproducción, comunicación al público (incluida la puesta a disposición) y distribución (para los autores) pueden transmitirse, cederse o ser objeto de licencias contractuales, sin perjuicio de la normativa nacional pertinente sobre derechos de autor y derechos afines. Disposiciones parecidas figuran en el apartado 4 del artículo 2, el apartado 2 del artículo 7 y el apartado 4 del artículo 9 de la Directiva 2006/115/CEE sobre derechos exclusivos de alquiler y préstamo y de reproducción y distribución. Asimismo, los apartados 5 y 6 del artículo 2 de la misma Directiva incluyen normas particulares sobre presunciones relativas a la transmisión de derechos.

³ Vid. apartado 2.3 de (COM(2004)) 261 final.

2. En los capítulos anteriores se ha constatado que los requisitos jurídicos para el ejercicio de la gestión de derechos intelectuales varían en los Estados miembros. Las mismas instituciones europeas han reconocido que circunstancias como la ausencia de normas comunes para el buen gobierno de las entidades y de criterios uniformes para el establecimiento de tarifas, así como la ausencia de mecanismos de solución de controversias específicos para la gestión colectiva, son factores que perjudican tanto a los usuarios de esos derechos como a sus titulares, ya que las diferentes condiciones aplicadas en cada Estado miembro pueden exponerlos a una falta de transparencia y de seguridad jurídica⁴. En la práctica, la poca uniformidad de las legislaciones nacionales sobre gestión colectiva se traduce en una diversidad de soluciones e interpretaciones en materia contractual en función de la normativa nacional bajo la cual esté tutelado el derecho intelectual en cuestión. Esta situación parece no tener repercusiones trascendentales por lo que a la gestión individual de derechos se refiere.

3. A pesar del reconocimiento de la doctrina de que un amplio sector de la actividad contractual sobre derechos de autor es absorbido por las entidades de gestión colectiva⁵, los estudios sobre los esquemas contractuales desarrollados en el marco de este importante ámbito de la propiedad intelectual son escasos. Las situaciones privadas internacionales que se pueden originar a raíz de la actividad contractual en materia de gestión colectiva y la poca atención dada a esta materia, ponen de relieve la necesidad de su estudio detallado. La falta de distribución de regalías a los autores por las explotaciones internacionales de sus obras o el cobro de una tarifa a un usuario extranjero por parte de una entidad de gestión no legitimada para hacerlo, son tan solo dos ejemplos de situaciones privadas internacionales que escapan del ámbito regulatorio existente en materia de propiedad intelectual y que tienen su origen en la práctica contractual que día a día es desarrollada por las entidades de gestión colectiva.

El presente capítulo pretende ser una aportación al estudio de una compleja estructura contractual que constituye la columna vertebral de un consolidado sistema que, durante más de un siglo, ha hecho posible que la cultura desconozca fronteras.

⁴ *Ibid.* apartado 1.2.3

⁵ *Vid.* DE SANCTIS, V., *I contratti di diritto di autore...op. cit.*, p. 12.

4. El interés que en los últimos años ha suscitado la gestión colectiva a escala europea se ha puesto de relieve a lo largo de los capítulos anteriores. El debate primordial sobre un posible instrumento jurídico que la regule en el futuro, ha girado principalmente en torno a algunas incompatibilidades entre este sector de la propiedad intelectual y el Derecho de la Competencia y a la necesidad de proporcionar seguridad jurídica a las explotaciones masivas de obras protegidas en el nuevo entorno tecnológico. Sobre el particular, el legislador ha enfatizado que las disfunciones de la gestión colectiva obstaculizan el desarrollo del mercado interior. En esta línea, se prevé una intervención a medio plazo que afectará solo algunos parámetros de las principales funciones económicas y, en particular, que adecuará las funciones de las entidades de gestión que administran derechos musicales al entorno *online*⁶.

5. En lo que al plano contractual concierne, las autoridades de la UE han tenido ocasión de identificar algunas prácticas por parte de las entidades de gestión que han sido consideradas incompatibles con el Derecho de la Competencia. Tales conductas se han detectado en tres niveles de actuación.

En primer lugar, en las relaciones contractuales con sus agremiados⁷. Al respecto vale la pena recordar los asuntos *GEMA*⁸ y *SABAM* y *BTR*⁹, en los que las autoridades consideraron que algunas cláusulas de los contratos de gestión de ambas entidades comunitarias eran incompatibles con el Derecho de la Competencia. En segundo lugar, las relaciones contractuales mutuas entre las entidades de gestión, y en particular, el contrato tipo de representación recíproca de CISAC sobre explotación de derechos musicales, en Internet, vía satélite y cable han llamado la atención de las instituciones europeas¹⁰. En el tercer sector contractual de la gestión colectiva, el vértice del sistema, el relativo a la concesión de licencias a terceros usuarios a cargo de las entidades de gestión también ha sido objeto de críticas¹¹. La íntima relación que las estipulaciones contenidas en estos contratos guardan con los acuerdos de representación recíproca y

⁶ Vid. apartado V. F del Primer Capítulo.

⁷ Vid. párrafos 99 a 102 del Primer Capítulo.

⁸ Vid. apartado II.C de la Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE. Vid. párrafo 94 del Primer Capítulo.

⁹ Vid. Sentencia del TJUE de 27 de marzo de 1974 asunto *Belgische Radio....op. cit.*

¹⁰ Vid. párrafos 109 a 117 del Primer Capítulo.

¹¹ *Ibid.* párrafos 99 a 108.

con la controvertida facultad de las entidades de gestión de determinar unilateralmente las tarifas, son dos factores suficientes para ilustrar algunos aspectos especialmente problemáticos de estos contratos.

6. Visto el estado de las cuestiones, un análisis crítico y detallado de los esquemas contractuales de las entidades de gestión es indispensable por varias razones. En primer lugar, porque la gestión colectiva acapara un importante sector de la actividad contractual que se desarrolla en el ámbito de la propiedad intelectual. En segundo lugar, porque debido a la irrupción de la era digital y la economía globalizada, la gestión colectiva de los derechos intelectuales constituye una potencial fuente de situaciones iusprivatistas que, ante la falta de armonización del Derecho sustantivo sobre propiedad intelectual, deben ser resueltas bajo la óptica de 27 legislaciones nacionales diferentes. En definitiva, por tratarse de un tema de suma actualidad e interés que precisa ser estudiado.

I. LA CALIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONTRATOS DE LA GESTIÓN COLECTIVA.

7. La explotación contractual relacionada con la gestión colectiva de derechos de autor no es sencilla. En primer lugar, porque la cadena contractual a que la gestión colectiva da origen abarca tipos contractuales internacionales atípicos y complejos. En segundo lugar, porque estos negocios pueden tener una naturaleza y efectos jurídicos diferentes en sus respectivas jurisdicciones. En tercer lugar, porque el carácter internacional que tales negocios jurídicos pueden presentar en la práctica origina cuestiones de DIPr que se pueden traducir en soluciones diferentes para cada Estado, visto el principio de territorialidad que rige en materia de derechos intelectuales y la falta de armonización de la disciplina contractual a escala comunitaria¹².

¹² Sin embargo cabe hacer notar que, a escala europea existen varios proyectos con el objetivo primordial de armonizar la materia contractual. En concreto, se pueden mencionar tres iniciativas. La elaboración de los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (PDEC). Este proyecto, financiado por la Comisión Europea, dio inicio en 1982 con la instauración de la Comisión de Derecho Contractual Europeo, conocida como Comisión Lando, compuesta por un grupo de expertos académicos de todas las jurisdicciones de la UE, Noruega y Suiza. El resultado ha sido la publicación de un cuerpo de normas generales de derecho contractual que pretenden superar la contraposición entre el *common law* y el *civil law* y proporcionando reglas cuyo objetivo es atenuar las diferencias entre los ordenamientos jurídicos

Cabe comenzar con una sencilla explicación descriptiva del funcionamiento del aparato contractual de la gestión colectiva. Este sistema contractual encuentra su punto de partida en el contrato por medio del cual el titular de un derecho intelectual encomienda la administración del mismo a una entidad de gestión. Se trata de un contrato de adhesión conocido comúnmente como “contrato de gestión”. Por medio de

pertenecientes a la misma área político-económica, favoreciendo así el funcionamiento del Mercado único europeo. Algunos autores han considerado que estos Principios constituyen el punto de partida para la construcción de un verdadero y propio código europeo de los contratos. Sin embargo, a pesar de tener una resonancia amplia y acogida muy positiva entre la doctrina, parece que los PDEC no han tenido una buena acogida en la práctica. El segundo proyecto nace a raíz de algunas iniciativas del Parlamento Europeo para aproximar el Derecho privado europeo. Así, en 1992, la Academia de Iusprivatistas Europeos, mejor conocida como Academia de Pavía, formada por un grupo de expertos se fija el objetivo de redactar un Código europeo de contratos. En 1999 se culminó la redacción en francés del Libro I sobre los contratos en general que fue publicado en 2000. La Academia se está dedicando a la redacción del Libro segundo sobre los "Contratos en particular". Por último, la Comisión Europea respondiendo a las iniciativas del Parlamento y reconociendo que la diversidad de regulaciones contractuales era un obstáculo al completo desarrollo del mercado interior, propuesto la elaboración de un Marco Común de Referencia (MCR) que estableciese principios y una terminología comunes en el ámbito del Derecho contractual europeo. A finales de 2008, el MCR fue publicado. Se trata de un documento que aborda el ámbito contractual como una parte del Derecho de las obligaciones en el tradicional sistema de Derecho Civil. Esta circunstancia ha constituido una de las principales críticas que han recaído sobre el documento. En un futuro próximo, las autoridades de la UE decidirán el alcance y la aplicación que tendrá el MCR. Sobre las iniciativas de armonización del Derecho contractual europeo, *vid.* FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Alternativa conflictual o material en la búsqueda de un Derecho contractual europeo más *coherente*”, *Revista Jurídica Española La Ley*, 2005-II, pp. 1442-1450; LEIBLE, S., “Vías para la unificación del Derecho privado Europeo”, *Anuario de Derecho Civil*, tomo LIX, núm. IV, 2006, pp. 1589-1609 y “El marco común de referencia y la elección del Derecho aplicable”, *Unificación material y contratación internacional: dimensión europea*, III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”, Madrid 5 y 6 de febrero de 2009, *AEDIPr*, tomo VIII, 2008, pp. 481-492; DE LOS MOZOS, J. L., “El anteproyecto de Código Europeo de los contratos de la Academia de Pavía”, *La Ley*, núm. 5629, octubre 2002, pp. 1768-1776; BASEDOW J., “La progresiva europeización del Derecho contractual”, *REDI*, vol. LVI, núm. 1, 2004, pp. 15-31; LUNA SERRANO, A., y DE LOS MOZOS, J. L., “Academia de iusprivatistas europeos de Pavía "Código Europeo de Contratos"”, *Revista general de legislación y jurisprudencia*, núm. 4, 2001, pp. 713-804; SCHULZE, R., y WILHELMSSON T., “From the Draft Common Frame of Reference towards European Contract Law Rules”, *ERCL*, vol. 4, núm. 2, 2008, pp. 154-168; DE LA MATA, A., “Un paso hacia la unificación del derecho privado europeo. Comunicación de la Comisión de 15 de marzo de 2003 sobre un derecho contractual europeo más coherente”, *Aranzadi Civil*, núm. 7, 2003, pp. 15-43; LABARIEGA VILLANUEVA, A., “Los principios de Derecho Europeo de los Contratos y el favor contractus”, en *Panorama internacional de derecho mercantil. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados*, tomo II, QUINTANA ADRIANO, E. A., (Coord.), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2006, p. 384; BLAIR W., y BRENT R., “A Single European Law of Contract?”, *E.B.L.R.*, vol. 15, núm. 1, 2004, pp. 5-21; GOODE, R., “International Restatements of Contract and English Contract Law”, *Uniform Law Review*, núm. 2, 1997, pp. 231-248; ALPA, G., “Harmonisation of Contract Law and the Plan for a European Civil Code”, *EBLR*, vol. 15, núm. 1, 2004, pp. 33-40; LANDO, O., “The Principles of European Contract Law and the *lex mercatoria*”, en *Private Law in the International Arena, From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification*, BASEDOW, J. (Ed.), Liber Amicorum Kurt Siehr, La Haya, 2000, pp. 391-404.

este instrumento jurídico de contenido detallado y complejo¹³ los titulares legitiman a las entidades de gestión a desarrollar determinadas actividades relacionadas con la explotación de los derechos otorgados en administración. En virtud del factor lingüístico y cultural, esta relación jurídica es generalmente nacional. Sin embargo, en la práctica, a raíz del pronunciamiento de la Comisión en el asunto *GEMA*¹⁴ y la Sentencia del TJUE en el asunto *GVL*¹⁵, las entidades de gestión europeas pueden y deben celebrar contratos de gestión con titulares extranjeros domiciliados o no en el mismo territorio en que actúa la entidad de gestión cuando éstos así lo soliciten.

Una vez legitimada para ejercitar colectivamente derechos intelectuales, las entidades de gestión pueden llevar a cabo su función jurídica por excelencia: la concesión de autorizaciones no exclusivas para la explotación de obras protegidas. En efecto, en un segundo momento, se encuentra el contrato celebrado entre la entidad de gestión y el usuario comercial, en virtud del cual este último obtiene de aquella, la autorización para explotar legalmente las obras protegidas por el derecho de autor. Se trata del contrato de licencia por el que los usuarios interesados en la explotación de determinados derechos intelectuales, legitiman dicha utilización obteniendo de las entidades de gestión las respectivas licencias o autorizaciones de uso. En virtud de la actuación territorial de los entes colectivos, podría afirmarse que se trata de una relación jurídica nacional. Sin embargo, en ámbitos como la explotación de derechos de ejecución pública vía satélite, por cable y en Internet, la relación jurídica adquiere un carácter necesariamente internacional¹⁶.

La última fase de la cadena contractual, engloba las relaciones contractuales de las entidades de gestión entre sí. Se trata de los llamados contratos de representación recíproca gracias a los cuales las entidades de gestión colectiva de todo el mundo tienen la posibilidad de que los derechos que gestionan sean tutelados en el extranjero y que las remuneraciones generadas por las explotaciones de sus obras nacionales más allá de

¹³ Vgr. las cláusulas primera y segunda del contrato de gestión de la SGAE en el que, respecto de unos derechos intelectuales se establece su cesión en exclusiva por parte del titular a la entidad de gestión, y respecto de otros, se determina que serán objeto de mandato.

¹⁴ Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE...*op. cit.*

¹⁵ Sentencia del TJUE de 2 de marzo de 1983, asunto *GVL c. Comisión*...*op. cit.*

¹⁶ En contraste, según Paradela Areán, se trata de una relación no trasciende de un ámbito puramente interno. Vid. PARADELA AREÁN P., “La sujeción...*op. cit.*”, p. 9.

sus límites territoriales puedan ser devueltas a sus titulares. La celebración de estos contratos permite, además, que las entidades de gestión intercambien sus respectivos repertorios nacionales, pudiendo dotarse así de un catálogo mundial de obras. Dado que la celebración de un contrato de representación recíproca solo tiene sentido si se celebra entre dos entidades de gestión domiciliadas en países diferentes, la relación jurídica que nace es indudablemente internacional.

En suma, el contrato de gestión y el contrato de licencia, son contratos internos que, en determinadas circunstancias, pueden ser internacionales. Mientras que los acuerdos de representación recíproca son contratos de naturaleza eminentemente internacional.

8. En principio, la capacidad de las obras de atravesar las fronteras y de constituirse como objeto de utilizaciones legales en más de un país de manera contemporánea es posible gracias a la red de acuerdos de representación recíproca que las entidades de gestión celebran con sus homólogas extranjeras. Estos contratos facilitan la explotación de obras a nivel mundial poniendo a disposición de sus usuarios nacionales un repertorio internacional y, teóricamente, permitiendo que los titulares nacionales y extranjeros que les han transmitido sus derechos, perciban las remuneraciones que les corresponden por las explotaciones de sus obras realizadas en el extranjero. Sin embargo también es posible que, por ejemplo, un titular español acuda a una entidad argentina para otorgarle en gestión sus derechos y los mismos puedan ser explotados en el territorio donde actúa esa entidad¹⁷; o que un usuario comercial, sea cual fuere su nacionalidad o país de residencia, acuda a una entidad de gestión establecida en un país determinado para obtener una licencia para explotar las obras protegidas dentro los límites territoriales de dicho país.

La presencia de “elementos extranjeros” en los contratos que se celebran en el marco de la gestión colectiva de los derechos autor suscita, en un momento dado, la duda sobre la competencia judicial y el Derecho estatal que debe regirlos, generando así

¹⁷ Este supuesto aplica en el caso en que entre ambas entidades de gestión no exista celebrado un contrato de representación recíproca entre ambas entidades por medio del cual los derechos del titular español se hayan encomendado en administración a la entidad argentina.

una situación que comporta un conflicto de jurisdicción y/o de leyes. En este orden de ideas, tales contratos pueden ser calificados como internacionales: a) en atención a las partes del contrato --titular, entidad de gestión, usuario comercial-- cuando las mismas están domiciliadas en distintos Estados; b) en atención a la localización de su objeto --el derecho intelectual protegido-- en caso de que el mismo esté situado en un país extranjero¹⁸; c) el grado de internacionalidad aumenta cuando la explotación de los derechos se concede para una pluralidad de Estados¹⁹. En este sentido, la instauración de una relación jurídica y económica que se configura entre dos sujetos que pertenecen a sistemas jurídicos diferentes --dos entidades de gestión, titular-entidad de gestión, o usuario-entidad de gestión-- y que tienen su respectiva sede en dos Estados diferentes, determina la potencial calificación de internacional de cualquiera de los contratos que se celebran en el marco de la gestión colectiva de los derechos de autor²⁰.

II. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE LA GESTIÓN COLECTIVA.

9. Tal y como se ha puesto de manifiesto en los capítulos anteriores, ni en el sistema de fuente interna ni en el plano internacional existen normas jurídicas especiales sobre gestión colectiva. La ausencia de una normativa que regule de manera específica los contratos en esta materia obliga a encuadrar su regulación apoyándose en otras disciplinas.

En virtud de su origen nacional o internacional y de su naturaleza jurídica, el contenido de los contratos de la gestión colectiva está sometido a la regulación de las diferentes normativas. Sin embargo, todos ellos deben respetar, en primer lugar, el régimen jurídico internacional en materia de propiedad intelectual delimitado por el Convenio de Berna, el Convenio de Roma, los Tratados de Internet y el Acuerdo ADPIC y, en segundo lugar, el Derecho de la UE, cuya influencia sobre la propiedad intelectual se concreta en dos aspectos básicos: a) la aplicación del TFUE a esta materia,

¹⁸ Vid. GONZÁLEZ CAMPOS *et al.*, *Derecho Internacional Privado. Parte especial*, Eurolex, Madrid, 1993, pp. 208-209.

¹⁹ Y todavía más, cuando se otorga sin limitaciones geográficas. Vid. *ibid.*, p. 564.

²⁰ Vid. BIANCHI M., y SALUZZO D., *Contratti internazionali*, Milán, Pirola, 1995.

articulada sobre dos fundamentos esenciales, la distinción entre existencia y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual²¹ y el principio del agotamiento comunitario de tales derechos²²; y b) la armonización normativa parcial de algunos aspectos del régimen jurídico de la propiedad intelectual²³.

A. Contrato de gestión y el contrato de licencia.

10. Desde la perspectiva del Derecho español, el contrato de gestión y el contrato de licencia están sometidos, en primer lugar, al régimen jurídico sobre propiedad intelectual de la LPI. Por un lado, esta ley determina los tipos y modalidades de derechos intelectuales susceptibles de ser administrados por los entes colectivos y las condiciones que dicha gestión debe respetar. Por el otro, la LPI autoriza a las entidades de gestión a conceder autorizaciones y establece ciertas directrices bajo las cuales las licencias podrán ser otorgadas. En segundo lugar, al tratarse de contratos de adhesión, es decir, formularios predispuestos por la parte contratante más fuerte, tanto los contratos de gestión colectiva, como los contratos de licencia están sometidos al régimen sobre cláusulas abusivas de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación²⁴. En tercer lugar, por tratarse de contratos que inciden en el intercambio comercial de bienes inmateriales y en cuyo ámbito es factible la explotación abusiva de

²¹ Vid. apartado IV.B.1 del Primer Capítulo.

²² La primacía de los derechos de autor, exclusivos y territoriales, en relación con el principio de libre circulación de mercancías no es absoluta. Una vez que su objeto específico ha sido satisfecho, el derecho se agota. A partir de ese momento su titular no puede invocarlo para oponerse a la importación de productos que incorporan la obra protegida y que, con anterioridad fueron introducidos en el mercado por él mismo o con su consentimiento. Vid. ESPLUGUESE MOTA, C. y HARGAIN, D., (Coords.), *Derecho del Comercio Internacional: Mercosur-UE*, Reus, 2005, p. 203 y ss.; SCHRICKER, G., "Reflexiones sobre el agotamiento en el derecho sobre los bienes inmateriales", *ADI*, tomo 20, 1999, pp. 347-358; FABIANI, M., *I contratti di utilizzazione....op. cit.*, p. 37; SABIDO RODRÍGUEZ, M., *La creación intelectual como objeto...*, *op. cit.*, p. 107.

²³ Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador; Directiva 92/100/CEE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor; Directiva 93/83/CEE sobre radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable; Directiva 93/98/CEE del Consejo sobre la armonización del plazo de protección del derecho de autor; Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos; Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información; Directiva 2001/84/CE sobre el derecho de participación; Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

²⁴ Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, (*BOE* núm. 89, de 14 de abril de 2004) [Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (*BOE* núm. 313, de 31 de diciembre de 2001, p. 50598)]. [Modificada por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios (*BOE* núm. 259, de 29 de octubre de 2002, pp. 37922-37933)].

posición dominante por parte de las entidades de gestión, el contenido de ambos contratos está sometido a la Ley 15/2007 sobre de Defensa de la Competencia²⁵. Por último, en virtud de su naturaleza jurídica, el contenido del contrato de gestión está regulado por las disposiciones del C.c. relativas al contrato de mandato.

B. Contratos de representación recíproca.

11. A escala internacional, no existe un régimen jurídico uniforme y obligatorio que regule el contenido de los contratos internacionales. Por este motivo, los esfuerzos por armonizar el Derecho internacional de los contratos han asumido diversas formas: Convenciones Internacionales de carácter multilateral, Leyes Modelo, Principios. No obstante estos intentos, la diversidad de culturas y tradiciones jurídicas ha obstaculizado la armonización en el ámbito contractual del comercio²⁶.

El panorama de la unificación internacional del Derecho de los contratos ha experimentado una notable evolución en los últimos años por medio de la adopción de recopilaciones de normas que pretenden ser una respuesta a la principal deficiencia de la tradicional *lex mercatoria*, esto es, la dificultad para determinar su contenido²⁷. Los intentos por sistematizar las reglas que en las últimas décadas han dominado la práctica comercial internacional, han arrojado como resultado la elaboración de los Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales²⁸ y de los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (PDEC)²⁹. Por otro lado, el hecho que la diversidad de regulaciones contractuales represente un obstáculo al completo desarrollo del mercado interior, ha motivado a las autoridades europeas a instar por la elaboración de instrumentos académicos que contribuyan a la uniformación del Derecho contractual

²⁵ Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 159, de 4 de julio de 2007).

²⁶ Vid. SIQUEIROS, J. L., "Los nuevos principios de Unidroit 2004 sobre contratos comerciales internacionales", *Revista de Derecho Privado*, Nueva Época, año IV, núm. 11, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, mayo-agosto, 2005, p. 130.

²⁷ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., "El Derecho internacional privado ante la globalización", *AEDIPr*, tomo I, 2001, p. 67.

²⁸ UNIDROIT, *Principios sobre los contratos comerciales internacionales*, Roma, 2004.

²⁹ LANDO y BEALE, *Principles of European Contract Law, Part. I: Performance, non-performance and remedies*, Dordrech, 1995 ; *Principles of European Contract Law, Parts I and II*, Kluwer Law International, La Haya, 2000; *Principles of European Contract Law, Part III I*, Kluwer Law International, La Haya, 2003.

europ³⁰. En este sentido se pueden mencionar el Anteproyecto de Código europeo de contratos de la Academia de Pavía³¹ y el Marco Común de Referencia (MCR). Los impactos en la práctica y en el Derecho de la UE de estos dos últimos instrumentos aún no se han dilucidado³².

A pesar de la existencia de instrumentos internacionales que, en mayor o menor medida, regulan la materia contractual y que en la práctica han tenido amplia aceptación como los Principios Unidroit, el contenido de los contratos de representación ha sido determinado, primordialmente, por los usos y costumbres que, a través de los años, han regido las relaciones jurídicas y económicas internacionales de las entidades de gestión. En este sentido, las organizaciones internacionales de gestión colectiva han

³⁰ Sobre la evolución del Derecho contractual europeo *vid.* BERNITZ, U., “European Contract Law and the Commission’s Action Plan”, *EBLR*, vol. 15, núm. 1, 2004, pp. 1-3; STAUDENMAYER, D., “The Way Forward in European Contract Law”, *ERPL*, vol. 13, 2005, pp. 95-104; GRUNDMANN, S., “European Contract Law(s) of What Colour?”, *ERCL*, núm. 2, 2005, pp. 184-210; BLAIR W., y BRENT R., “A Single European Law...*op. cit.*”

³¹ Sobre el anteproyecto, *vid.* DE LOS MOZOS, J. L., “El anteproyecto de Código Europeo...*op. cit.*”

³² En marzo de 2003, la Comisión emitió la Resolución de 15 de noviembre de 2001 sobre la aproximación del Derecho civil y mercantil de los Estados miembros, (*DO C 140 E* de 13 de junio de 2002), en la dio a conocer su plan de acción para la armonización del Derecho contractual europeo con el objetivo de mejorar la calidad del Derecho europeo y desarrollarlo a través de la creación de un marco jurídico común. A principios de 2008, el documento preparatorio del MCR fue publicado. En contraste con instrumentos como los Principios de Derecho Contractual Europeo en los que la materia contractual es la razón de ser del documento, el Marco común dado a conocer no se caracteriza por tener un enfoque eminentemente contractual, ni por incorporar principios jurídicos que no son considerados como parte de la materia contractual en algunas jurisdicciones. El documento trata el ámbito contractual como una parte de un amplio sistema, yendo más allá de la legislación contractual, extendiéndose a varios elementos que forman parte del Derecho de las obligaciones en el tradicional sistema de Derecho Civil. Esta circunstancia ha provocado las mayores críticas. La decisión de estructurar parte del MCR como principios sobre obligaciones y no sobre contratos y la circunstancia que reglas contractuales y no contractuales hayan sido redactadas de manera general y abstracta para poder ser aplicadas a cualquier tipo de obligación, confunde el enfoque contractual del documento y lo vuelve difícilmente aceptable para ciertos Estados miembros completamente ajenos a dicha estructura. En opinión de algunos autores, la redacción abstracta del texto se puede traducir en resultados no predecibles a la hora de aplicarlo. Además, el empleo de un lenguaje abstracto puede ser considerado poco transparente desde la perspectiva de la política legislativa y en este sentido podría obstaculizar la aceptación definitiva del MCR por parte de los Estados miembro. Sobre el Marco Común de Referencia *vid.* SCHULZE, R., y WILHELMSSON T., “From the Draft Common Frame of Reference towards European Contract Law Rules”, *ERCL*, vol. 4, núm. 2, 2008, p. 162; SCHULZE, R., “European Private Law and Existing EC Law”, *ERPL*, vol. 13, 2005, pp. 5 y ss; ALPA, G., “Harmonisation of Contract Law and the Plan for a European Civil Code”, *EBLR*, vol. 15, núm. 1, 2004, p. 40; LEIBLE, S., “Vías para la unificación...*op. cit.*” y “El marco común de referencia...*op. cit.*”; GÓMEZ, F., “The Harmonization of Contract Law through European Rules: a Law and Economics Perspective”, *ERCL*, vol. 4, núm. 2, 2008, p. 91; DE LA MATA, A., “Un paso hacia la unificación del derecho privado europeo. Comunicación de la Comisión de 15 de marzo de 2003 sobre un derecho contractual europeo más coherente”, *Aranzadi Civil*, núm. 7, 2003, pp. 15-43; ZOLL, F., “The Draft Common Frame of Reference as an Instrument of the Autonomous Qualification in the Context of the Rome I Regulation”, en FERRARI, F. y LEIBLE, S. (Eds.), *Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, European Law Publishers, Munich, 2009, pp. 17-27.

desempeñado un papel fundamental en la redacción de estos contratos pues son ellas quienes elaboran, actualizan y proponen a sus entidades de gestión agremiadas los contratos tipo que regirán sus relaciones internacionales. El contenido de los contratos de representación recíproca está sometido, además, al régimen jurídico internacional sobre propiedad intelectual y al Derecho de la UE, en particular, al Derecho de la Competencia³³.

12. En relación al régimen jurídico de los contratos de la gestión colectiva cabe apuntar, por último, que dado el reciente interés que esta materia ha despertado en el ámbito europeo, es factible que en un futuro próximo vea la luz un instrumento que por primera vez regule de manera específica un aspecto de la gestión colectiva de los derechos intelectuales: la explotación de derechos de ejecución en Internet. En este sentido se espera que dicho instrumento represente el punto de partida de una amplia y necesaria indispensable regulación europea de la gestión colectiva de derechos intelectuales.

III. TIPOS CONTRACTUALES DE LA GESTIÓN COLECTIVA.

13. La ausencia de un régimen jurídico específico en materia de gestión colectiva y la falta de estudios doctrinales sobre los tipos contractuales que esta disciplina abarca hacen necesario el análisis detallado del complejo sistema contractual relacionado con la gestión colectiva. Para este propósito, a continuación serán analizados en detalle los aspectos jurídicos más relevantes de cada uno de los contratos que hacen posible el funcionamiento de la administración colectiva de los derechos intelectuales. En concreto, serán objeto de estudio: el perfeccionamiento, la forma, la naturaleza jurídica, las partes contratantes, las obligaciones contraídas, el objeto, la duración, la terminación y el ámbito espacial de validez de cada uno de los tipos contractuales.

³³ *Vid.* párrafos 109 a 117 del Primer Capítulo.

A. El contrato de gestión.

14. La expresión “contrato de gestión colectiva” hace referencia al acuerdo por el que un titular encomienda la administración de sus derechos intelectuales a una entidad de gestión colectiva. Es el término empleado por la LPI para definir la relación contractual básica entre el titular de derechos y la entidad de gestión³⁴. Se trata del primer eslabón de la cadena contractual al que la gestión colectiva da origen. Es un contrato que, en algunos ordenamientos³⁵ como en el caso de español, cuenta con regulación específica³⁶.

En determinadas circunstancias, puede presentar elementos de internacionalidad. Por ejemplo, un escultor colombiano no residente en España, se adhiere a la entidad de gestión española para que administre el *droit de suite* sobre sus obras; o el escritor español que celebra un contrato de gestión con una entidad estadounidense para que administre los derechos de reproducción reprográfica sobre su obra en dicho territorio.

1. Perfeccionamiento.

15. En la mayoría de los sistemas legales, un contrato se concluye o perfecciona solo si la oferta hecha por una de las partes es aceptada por la otra³⁷. Esta fórmula estándar para el perfeccionamiento de los contratos, oferta y la aceptación, ha sido incorporada en instrumentos jurídicos internacionales reconociéndola como la tradicional forma de perfeccionamiento de los contratos³⁸. Así, los Principios Unidroit³⁹

³⁴ Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (Coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Madrid, Civitas, 2007, p. 872.

³⁵ Otro país que aborda legislativamente la cuestión es Grecia. Vid. DELOITTE y TOUCHE, “Etude sur la gestion collective...*op. cit.*”, p. 86.

³⁶ Está regulado por el artículo 153 de la LPI.

³⁷ Sobre el perfeccionamiento de los contratos internacionales, vid. BOGGIANO, A., “International standard contracts: a comparative study”, *R. des C.*, vol. 170, 1981-I, pp. 22 y ss. Esta fórmula es también aceptada en los sistemas de *Common Law*. Vid. RAYSMAN, R. *et al.*, *Intellectual Property Licensing...op. cit.*, p. 2-14.

³⁸ Vid. SIEMS, M. “Unevenly Formed Contracts: Ignoring the Mirror of Offer and Acceptance”, *ERPL*, vol. 12, núm. 6, 2004, pp. 772-773.

³⁹ Elaborados por primera vez en 1994 en el seno del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), estos principios representan el primer intento por elaborar una codificación privada de la *Lex Mercatoria*, recopilando una serie de reglas generales que pudieran ser aplicables de manera uniforme a los contratos mercantiles internacionales. Los objetivos primordiales de

proclaman que “*el contrato se perfecciona mediante la aceptación de una oferta o por la conducta de las partes que sea suficiente para manifestar un acuerdo*”⁴⁰. Por su parte, los PDEC⁴¹ al respecto establecen que “*el contrato se perfecciona, sin necesidad de ninguna otra condición, cuando: a) las partes tienen la intención de obligarse legalmente y b) alcanzan un acuerdo suficiente*”⁴² y en ese sentido aclara que “*una propuesta equivale a una oferta cuando: a) su finalidad es convertirse en un contrato en caso de aceptación por la otra parte, y b) contiene términos lo suficientemente*

los Principios Unidroit se pueden puntualizar de la siguiente manera: a) servir de modelo para los legisladores nacionales y para la elaboración de Convenios internacionales; b) constituir una guía para la redacción de contratos internacionales por los operadores jurídicos; c) servir como “Ley del contrato” ante un juez estatal; d) constituir el “sistema jurídico” aplicable al contrato en el arbitraje internacional; e) interpretar el Derecho nacional aplicable designado por las normas de DIPr; f) reforzar la interpretación dada por el Derecho nacional, completando las carencias del mismo; g) proponer soluciones innovativas que puedan satisfacer las exigencias del comercio internacional; y por supuesto h) dar un cuerpo a la *Lex Mercatoria*, criticada entre otras cosas, por la imprecisión de su contenido. El éxito alcanzado por los Principios en su versión de 1994 reflejado en su aceptación generalizada por los mercantilistas y por no suscitar problemas significativos de aplicación de las partes que convinieron en que sus acuerdos fueran regidos por ellos, condujo diez años después a la publicación de una nueva versión que, sustancialmente retomó y mantuvo inalterado los postulados de 1994. Sin embargo, nuevos capítulos y artículos fueron agregados con el fin de extender su ámbito de aplicación. Los Principios Unidroit han sido considerados un fiel reflejo de la globalización del Derecho al haber sido elaborados al margen de legislaciones nacionales y por su adaptabilidad a cualquier contrato internacional, incluidos vgr. los contratos de representación recíproca entre entidades de gestión. Este conjunto de postulados, que se dirige a regular la formación, validez, interpretación, contenido, cumplimiento e incumplimiento y efectos de los contratos comerciales internacionales por la gran perfección técnica que presenta, superior incluso a la de las legislaciones nacionales, debería considerarse como un conjunto normativo con calidad suficiente para regular un contrato o algunos aspectos del mismo.

⁴⁰ Vid. art. 2.1.1 de los Principios Unidroit.

⁴¹ Los PDEC constituyen otro intento por codificar la llamada *lex mercatoria*. Se trata de un proyecto financiado por la Comisión Europea que dio inicio en 1982 con la instauración de la Comisión de Derecho Contractual Europeo, conocida como Comisión Lando, en honor a su precursor el profesor danés Ole Lando. Compuesta por un grupo de expertos académicos de todas las jurisdicciones de la UE, Noruega y Suiza, la Comisión Lando publicó en 1995, 2000 y 2003 los PDEC. Los PDEC son un cuerpo de normas concebidas para ser aplicadas como Derecho, cuyo contenido se extiende a reglas generales de derecho contractual. Cada uno de los artículos se acompaña de un comentario relativo a cada norma y unas notas nacionales de Derecho comparado integrado. El objetivo primordial de la Comisión que los elaboró, fue formular principios jurídicos idóneos que constituyeran la base conceptual necesaria para elaborar un Derecho contractual europeo. La elección de la materia contractual y en particular de cumplimiento, incumplimiento y sus remedios como primer espacio de operatividad de los PDEC, se justifica si se considera la importancia de este sector de derecho privado a nivel comunitario. Algunos autores consideran que los PDEC elaborados por la Comisión Lando, representan el punto de partida de un recorrido todavía largo: la construcción de un verdadero y propio código europeo de los contratos. Estos Principios representan un importante intento de superar la contraposición entre el *common law* y el *civil law*. Buscan construir un puente entre los distintos modos de ser del derecho, proporcionando reglas cuyo objetivo es atenuar las diferencias entre los ordenamientos jurídicos pertenecientes a la misma área político-económica, favoreciendo así el funcionamiento del Mercado único europeo. Es precisamente ésta la labor de mayor reconocimiento de los PDEC: la facilitación de la convergencia de los derechos nacionales hacia reglas comunes, a fin de evitar que la diversidad de los regímenes jurídicos continuara representando un obstáculo al comercio transfronterizo. Al respecto, vid. LANDO, O., “The Principles of European Contract Law and the *lex mercatoria*...*op. cit.*”, pp. 391-404; FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Alternativa conflictual o material...*op. cit.*”, p. 1442-1450.

⁴² Vid. art. 2:101 de los PDEC.

precisos para constituir un contrato”⁴³. En el sistema español, la concurrencia de la oferta y de la aceptación puede ser considerada la manera típica de formación o perfeccionamiento de los contratos celebrados en el marco de la gestión colectiva de los derechos de autor⁴⁴.

Si bien la voluntad de las partes ha sido considerada tradicionalmente el elemento central del contrato, la época actual pone en tela de juicio el principio de la voluntad contractual determinado por el número creciente de limitaciones a la libertad contractual dictadas, en modo particular, por la estandarización de los contratos de masa⁴⁵ través de los cuales los empresarios distribuyen bienes y servicios subordinando la adquisición de prestaciones a las condiciones predispuestas unilateralmente por ellos o que las asociaciones internacionales proponen a sus agremiados imponiendo condiciones que se adaptan de manera específica a las actividades de cada sector desarrollado⁴⁶.

16. Por lo que toca al contrato de gestión colectiva en particular, se observa que su perfeccionamiento puede darse de manera instantánea, es decir, las declaraciones de voluntad de las partes pueden confluir en un preciso momento fijado en el tiempo. Así ocurre con los contratos entre sujetos que se encuentran en el mismo lugar o con los contratos celebrados por medios de comunicación instantánea entre sujetos que se encuentran en diferentes países⁴⁷. El clásico ejemplo de contrato de gestión

⁴³ Vid. art. 2:201 de los PDEC.

⁴⁴ Vid. art. 1262 C.c.

⁴⁵ Al respecto la doctrina apunta: “*Most jurisdictions subscribe to a doctrine of freedom of contract. Commercial parties can contract over almost anything that is otherwise lawful. Such agreements will not be normally reviewed because they are lop-sided or unfair. There are important caveats: In many countries, collective bargaining is allowed and even privileged in prescribing certain contractual terms and conditions (mostly in labour markets). In the copyright sphere, collecting societies often perform such a function.*” Vid. KRETSCHMER, M., “Copyright and Contracts: A Brief Introduction”, *Review of Economic Research on Copyright Issues*, vol. 3, núm. 1, 2006, p. 76.

⁴⁶ En este sentido cabría hablar de una estandarización de contratos internacionales en materia de gestión colectiva que plantea ventajas y desventajas para las partes involucradas. Entre las primeras se puede mencionar la agilización de las transacciones comerciales que tienen por objeto bienes culturales, entre las segundas destacan la inseguridad jurídica y los posibles obstáculos al comercio. En relación con los estándares en los contratos internacionales, OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., “Autorregulación y establecimiento de estándares en los contratos internacionales”, *Unificación material y contratación mercantil internacional: dimensión universal*, III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”, Madrid 5 y 6 de febrero de 2009, *AEDIPr*, tomo VIII, 2008, pp. 329-356.

⁴⁷ Vid. CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Curso de contratación internacional...op. cit.*, p. 153.

perfeccionado de manera instantánea es el caso de un titular de derechos intelectuales que acude personalmente a la sede de la entidad de gestión y, (habiendo satisfecho los requisitos y la documentación necesaria) suscribe el contrato de adhesión a la misma.

En la práctica, sin embargo, es común que los contratos de adhesión de los titulares de derechos intelectuales a las entidades de gestión suelen ser contratos *inter absentes*. Esto es, no siempre las partes contratantes se encuentran en el mismo lugar a la hora de celebrar el contrato. En estos casos, las entidades de gestión ponen a disposición de los titulares (en su página *web* o en sus propias oficinas) los formularios y la información relativa a la documentación que se requiere para la adhesión y que el titular deberá cumplimentar y enviar por correo postal a la entidad de gestión. En esta hipótesis, la legislación española presume que hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. En dicho caso, el contrato se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta⁴⁸. Este procedimiento es empleado comúnmente por entidades de gestión españolas como SGAE⁴⁹ y CEDRO⁵⁰.

Si bien la regla que predomina para el perfeccionamiento de los contratos de gestión colectiva es que las declaraciones de voluntad negociales sean expresadas por medios tradicionales, nada impide que el consentimiento expresado por medios electrónicos surta efectos equiparables a aquellas⁵¹. Aunque por el momento esta forma de perfeccionamiento contractual es excepcional en el campo de la gestión colectiva

⁴⁸ *Vid.* segundo párrafo del art. 1262 del C.c.

⁴⁹ *Vgr.* los autores que desean solicitar su ingreso a la SGAE, deben cumplimentar y firmar los siguientes documentos y enviarlos por correo postal al área de gestión de socios de la Delegación SGAE territorial que corresponda a su residencia: un documento que demuestre tu condición de autor; una fotografía de tamaño carnet; fotocopia del DNI, pasaporte o de cualquier documento que sirva para acreditar la fecha de nacimiento, nacionalidad y residencia; declaración de las obras de las que se es autor y que en el momento de solicitar tu ingreso en SGAE están siendo explotadas públicamente; declaración de no estar vinculado a ninguna otra sociedad de gestión de derechos de autor; abonar 15 euros.

⁵⁰ Para adherirse a la entidad de gestión CEDRO, se puede optar por una de las dos posibilidades siguientes: cumplimentar un formulario electrónico, en cuyo caso la entidad remite por correo el contrato y la documentación necesaria para la adhesión. O bien se puede enviar por correo postal la siguiente documentación: dos ejemplares del contrato de adhesión, cumplimentados y firmados; la carta de mandato de gestión en el ámbito digital, cumplimentada y firmada; la declaración de las obras, cumplimentada y firmada; fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia; declaración de los datos de la cuenta bancaria donde desea que se hagan las transferencias de derechos económicos.

⁵¹ El artículo 1262 del C.c. establece: “en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación”. *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privadoop. cit.*, p. 831.

española, algunas entidades de gestión han comenzado a incluir algunas formas de contratación electrónica, principalmente en materia de concesión de licencias.

2. Forma. El contrato de gestión como contrato de adhesión.

17. La LPI no establece de manera expresa ningún requisito formal específico para la celebración del contrato de gestión. En este sentido la regla existente en materia de contratos sobre propiedad intelectual sobre la libertad de forma⁵² puede ser aplicada de manera analógica al contrato de gestión. Sin embargo, la práctica demuestra que lo usual y recomendable es que los titulares encomienden sus derechos intelectuales al ente colectivo por medio de un contrato escrito.

La formalización escrita del contrato de gestión es de carácter *ad probationem*, es decir, la falta de un documento escrito no afecta la validez del negocio. Esta condición se puede apreciar desde dos perspectivas. La primera es que en los casos de derechos de gestión colectiva voluntaria, la existencia de un contrato de gestión hace las veces de prueba a efectos de la legitimación de la entidad de gestión para ejercer los derechos intelectuales que les son encomendados. A pesar que la práctica jurisprudencial ha demostrado una tendencia a favorecer la legitimación *iuris tantum* de la entidades de gestión colectiva, una corriente de opinión minoritaria y más acertada, se muestra partidaria de exigir la presentación del correspondiente contrato para acreditar la legitimación de la entidad de gestión⁵³. En segundo término, la forma escrita del contrato de gestión se pone de relieve si se tiene en cuenta que, en algunos casos, la percepción por el titular de las sumas recaudadas por la entidad dependerá de que éste pueda ser identificado, esto es, de que haya exteriorizado su condición de titular de tales derechos manifestando cuál es su obra⁵⁴.

18. Otra circunstancia que pone de manifiesto la importancia de la forma escrita del contrato de gestión es el alcance de las facultades que la entidad de gestión adquiere por medio de este negocio jurídico. En concreto, las relativas a la explotación de las

⁵² Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (Coord.), *Comentarios a la ley...op. cit.*, p. 361.

⁵³ Vid. apartado IV. A del Segundo Capítulo.

⁵⁴ Vid. MONTERO AROCA, J., “Las entidades....op. cit.”, p. 86

obras encomendadas en el extranjero. Es común, que el clausulado de los contratos de adhesión especifique que, entre las facultades concedidas, se encuentra la relativa a la gestión internacional de derechos intelectuales. En efecto, el contrato de gestión legitima a la entidad para ejercitar la explotación de los derechos de autor en los países extranjeros por medio de entidades de gestión análogas con las cuales tenga pactado contratos de representación recíproca⁵⁵.

En suma, la forma escrita que suelen presentar los contratos de gestión responde primordialmente a la necesidad de probar la concesión de los derechos otorgados a las mismas por parte de sus titulares.

19. Es sabido que, paralelamente al esquema tradicional de contratación conocida como negociada porque el contenido contractual es elaborado por las partes contratantes haciendo uso de su libertad contractual, en las últimas décadas se ha desarrollado una nueva forma de contratar, denominada contratación en masa, en serie o estandarizada, cuyos destacados exponentes son los contratos celebrados por adhesión.

Si bien el contrato de gestión debería ser el resultado de las negociaciones seguidas entre el titular de los derechos y la entidad, como cualquier otro, la práctica demuestra que las entidades de gestión predisponen el contenido contractual limitándose el titular a adherirse a él⁵⁶. Aunque estos contratos no deriven de un normal proceso de negociación no es acertado afirmar que en este supuesto falte del todo la libertad contractual ya que si el rechazo del negocio es una forma de expresar la voluntad de contratar, la adhesión a una propuesta, incluso por medio de formularios, es una expresión del acuerdo de las partes⁵⁷.

⁵⁵ Vid. vgr. cláusula cuarta inciso e) del contrato de gestión de la SGAE y cláusula tercera inciso d) del contrato de gestión de CEDRO.

⁵⁶ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) *et al.*, *Manual de propiedad intelectual....op. cit.*, p. 249.

⁵⁷ Cuando las condiciones generales propuestas por una de las partes son aceptadas expresamente por la otra, la cuestión de la formación de consentimiento se reduce a la determinación de la validez de la oferta y la aceptación. Sin embargo, cuando esas condiciones generales no han sido aceptadas expresamente la cuestión se centra en establecer en qué medida esas cláusulas no negociadas pueden ser incorporadas en un contrato internacional. Vid. BOGGIANO, A., "International standard contracts...*op. cit.*", p. 22.

En efecto, en la praxis los contratos de gestión son redactados por las entidades a modo de formularios estandarizados. En este sentido, los titulares de derechos que confían su gestión al ente colectivo lo hacen en las condiciones establecidas previamente y de modo unilateral por la entidad. En la medida en que el contrato de gestión es unilateralmente redactado por una de las partes sin que la otra tenga de hecho capacidad de negociación alguna y, por tanto, de influir sobre el contenido contractual, el contrato de gestión es sin duda un contrato de adhesión.

20. Así las cosas, los contratos de gestión pueden ser considerados condiciones generales de contratación y sometidos, por lo tanto, a la normativa propia de este sector material, esto es, a la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación (LCGC)⁵⁸. Este ordenamiento establece dos regímenes distintos: uno relativo a las condiciones generales de contratación y otro sobre cláusulas abusivas. El primero de ellos resulta aplicable cuando en el contrato interviene cualquier adherente, profesional o empresario mientras que el segundo sólo es aplicable cuando el adherente es un consumidor.

Al respecto es interesante observar que hasta el 1 de diciembre de 2007, nada impedía que a los contratos de gestión fuese aplicable la disciplina contenida en la Ley 26/1984 General para la defensa de los consumidores y usuarios⁵⁹ ya que, durante la vigencia de esta Ley, los titulares de derechos intelectuales podían ser perfectamente encuadrados en su ámbito de aplicación al ser considerados consumidores. De acuerdo con esa Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada,

⁵⁸ El artículo 1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (*BOE* núm. 89, de 14 de abril de 2004), establece que son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Por su parte, el artículo 2 delimita el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, señalando que la misma será de aplicación a los contratos que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional —predisponente— y cualquier persona física o jurídica —adherente—.

⁵⁹ Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios (*BOE* núm. 176 de 24 de julio de 1984).

individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden⁶⁰. Los titulares de derechos son “usuarios” de los servicios que las entidades de gestión les prestan, consistentes en la administración de los derechos de propiedad intelectual y, en esa medida, podían ser considerados “destinatarios finales” en el sentido del artículo 1.2 de la Ley 26/1984. Asimismo, nada impedía que a “las cláusulas, condiciones o estipulaciones de carácter general” contenidas en los contratos de gestión colectiva les fuesen aplicables las previsiones sobre cláusulas abusivas contenida en los artículos 10 y 10 bis de la citada Ley⁶¹.

No obstante, la derogación de la Ley 26/1984 por el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias⁶² significó un cambio radical en la consideración de los titulares de derechos intelectuales. En efecto, de acuerdo con la nueva legislación, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito *ajeno a una actividad empresarial o profesional*⁶³.

Desde esta perspectiva, la nueva definición de consumidor reduce el ámbito de aplicación de la Ley y, en particular, excluye del mismo a los titulares de derechos intelectuales que actúan en el ámbito de su actividad empresarial o profesional, es decir, a la gran mayoría de ellos. Resulta absurdo pensar que para que los contratos de gestión recaigan en el amparo del Real Decreto Legislativo 1/2007, en particular, en relación a la disciplina sobre cláusulas abusivas, los titulares de derechos intelectuales que se

⁶⁰ *Ibid.* art. 1.2 .

⁶¹ Así MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, pp. 1896 y 1897 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) *et al.*, *Manual de propiedad intelectual...op. cit.*, p. 249.

⁶² Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE núm. 287 de 30 noviembre de 2007).

⁶³ La reciente publicación de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del sobre los derechos de los consumidores, exigirá en particular la reforma de aspectos importantes del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La transposición de la Directiva debe llevarse a cabo a más tardar el 12 de diciembre de 2013, aunque se prevé que las medidas de transposición que se adopten sean de aplicación a partir del 13 de junio de 2014. Al respecto cabe anticipar la definición de consumidor contenida en la Directiva: “toda persona física que, en contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión”. *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “El nuevo régimen de la UE en materia de contratos de consumo y su repercusión sobre el comercio electrónico”, publicado el 12 de diciembre de 2011, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2011/12/el-nuevo-regimen-de-la-ue-en-materia-de.html>, visitado en enero de 2012.

adhieran a una entidad de gestión deban actuar al margen de sus actividades profesionales. En apartados anteriores se destacó que una de las razones por las cuales los titulares que acuden a las entidades de gestión para encomendarles sus derechos intelectuales, es precisamente que en el marco de sus actividades profesionales carecen de los recursos materiales o económicos para efectuar el seguimiento de las explotaciones de sus obras. En otras palabras, son mayoritariamente los profesionales del arte y de la cultura quienes se adhieren a las entidades de gestión. En la mayoría de los casos, la conclusión de contratos de adhesión con entidades de gestión es una consecuencia o necesidad que deriva de su misma actividad profesional. En este orden de ideas, no parece acertado que un titular de derechos que se adhiere a una entidad de gestión, es decir a una empresa, por medio de un contrato unilateralmente impuesto por esta última, quede fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2007, por la simple circunstancia de que su actividad profesional consiste en dar vida a creaciones intelectuales o artísticas. Así las cosas, ¿el régimen de protección del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007 resultaría aplicable a titulares de derecho intelectuales no profesionales, *vgr.* personas que han adquirido tales derechos por herencia? Posiblemente, una amplia interpretación de la definición de consumidor, podría extender el ámbito de aplicación de la ley a ciertos titulares de derechos intelectuales y en esta medida les podrían ser de aplicación las disposiciones de la nueva Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores⁶⁴, en particular por lo que toca a los contratos de prestación de servicios celebrados por vía electrónica.

21. Si bien el actual régimen de protección a los consumidores no puede ser aplicable a los titulares de derechos de propiedad intelectual, se considera oportuno el diseño de un régimen de protección que tutele los intereses de las personas --titulares y usuarios en general-- que contratan con las entidades de gestión colectiva de cara a la posible existencia de cláusulas abusivas, vista la trascendencia y la importancia de las

⁶⁴ Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (*DOUE* núm. L 304/64 de 22 de noviembre de 2011).

funciones económicas de las entidades de gestión, pero sobre todo por la falta de un efectivo control externo que supervise su correcto desarrollo⁶⁵.

3. Naturaleza jurídica. Distinción entre la calidad de administrado y socio de la entidad de gestión.

22. De la misma manera que el legislador español evitó abordar la cuestión de la forma de constitución de las entidades de gestión al redactar el artículo 147, la LPI no hace referencia alguna a la naturaleza jurídica del contrato de gestión. En efecto, el artículo 153.1 evita profundizar sobre la cuestión sin especificar el tipo contractual al que se puede reconducir la especie prevista en dicho precepto, limitándose a establecer que: “la gestión de los derechos será encomendada por sus titulares a la entidad mediante contrato cuya duración no podrá ser superior a cinco años, indefinidamente renovables, ni podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación ni la de la totalidad de la obra o producción futura...”.

23. En la práctica, esta omisión ha generado una serie de soluciones contradictorias por parte de las entidades de gestión a la hora de redactar sus estatutos y formularios de adhesión, incurriendo en discordancias a propósito de la configuración del contrato de gestión, refiriéndose al mismo algunas veces como un mandato y otras como una cesión⁶⁶, llegando incluso a olvidar la existencia de derechos de gestión colectiva obligatoria, cuya administración es efectiva por mero efecto de ley, sin que sea necesaria la celebración de contrato alguno.

En el caso de la SGAE, por ejemplo, la cláusula primera del contrato de gestión establece lo siguiente:

⁶⁵ *Vid.* apartado III.A.1b) y V.D del Segundo Capítulo.

⁶⁶ *Vgr.* el artículo 14.2 de los estatutos de la SGAE utiliza la siguiente expresión: “La cesión y, en su caso, el mandato de los derechos aludidos...”; el artículo 11 de los estatutos de la VEGAP establecen: “los referidos cesión y mandato se extenderán a todos los indicados derechos de los que sea titular...”. En el caso de CEDRO, por medio del contrato de gestión el autor confiere a la entidad mandato en exclusiva para la gestión colectiva de sus derechos. De manera similar, el artículo 11 de los estatutos de EGEDA sostienen que el contrato de gestión implica el conferimiento de un mandato en exclusiva a la entida para el ejercicio de los derechos consignados.

“En virtud de este contrato y con sujeción a las condiciones que más adelante se establecen, TITULAR **cede en exclusiva** a ENTIDAD, para su gestión y administración, los siguientes derechos....:1) El derecho de reproducción de soportes sonoros, audiovisuales o multimedia. 2) El derecho de distribución de las obras...3) Y el derecho de comunicación pública, 4) el derecho exclusivo de transformación de tales obras....5) Y el derecho de remuneración por copia privada previsto en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y el derecho de remuneración por el alquiler de fonogramas o de grabaciones audiovisuales previsto en el artículo 90.2 del mismo texto legal”.

A continuación, la cláusula segunda del contrato, establece:

“No obstante lo establecido en la cláusula anterior, quedan **excluidos de la cesión, confiriendo** TITULAR a ENTIDAD **mandato exclusivo** para la gestión de los mismos, los siguientes derechos: a) el de representación escénica de las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y teatrales en general; b) y los de remuneración correspondientes a la comunicación pública y a la exportación de obras audiovisuales, prevista en los apartados 3 y 4 del artículo 90 del TR.LPI”.

Sobre la redacción de estas cláusulas cabe apuntar lo siguiente: en primer lugar, por motivos de efectividad práctica, el legislador ha determinado que algunos derechos, primordialmente derechos de remuneración, puedan ser administrados únicamente por las entidades de gestión. En otras palabras, respecto de ellos existe la gestión colectiva obligatoria. Tal es el caso de los derechos previstos en los artículos 90.2 y 25 de la LPI contenidos en el inciso 5 de la cláusula primera del contrato de gestión y respecto de los cuales se menciona que, por efectos de la adhesión a la SGAE, se confiere “una cesión en exclusiva” por parte del titular al ente colectivo. En la misma contradicción incurre la segunda cláusula del contrato de gestión al establecer un mandato a favor de la entidad respecto de los derechos de remuneración previstos en el artículo 90.3 y .4 de la LPI. Se trata de supuestos de gestión colectiva obligatoria respecto de los cuales no es posible

celebrar contrato alguno. Desde esta óptica bastaría que, respecto de ellos, el contrato de gestión de SGAE añadiera una cláusula en los siguientes términos: “Por efecto del artículo 90.3 y .4 de la LPI, la ENTIDAD queda legitimada para llevar a cabo la gestión de los derechos contenidos en dichos preceptos”. Contradicciones como éstas se observan también en la práctica estatutaria de la entidad de gestión VEGAP⁶⁷.

Si bien es evidente que se trata de una mera cuestión terminológica y no de fondo, ya que el empleo del término cesión o mandato no ha implicado una alteración de hecho en el tratamiento jurídico de los derechos gestionados colectivamente por las entidades de gestión, es lamentable que en un ámbito jurídico tan importante como el de la gestión colectiva, la terminología jurídica no sea aplicada en modo correcto.

24. Una vez establecido lo anterior, procede dilucidar la naturaleza jurídica del contrato de gestión. Al respecto, la primera aclaración que se debe hacer es que el contrato de gestión no constituye en modo alguno una forma de transmisión de derechos. La situación jurídica de la entidad con la que un titular celebra un contrato de gestión no es equiparable a la que ocupa un cesionario de tales derechos⁶⁸. Tan es así, que el legislador no incluye el contrato de gestión en el apartado dedicado a la transmisión de derechos intelectuales en la LPI, tratando la cuestión de manera separada.

Ciertamente, las principales obligaciones de cualquier cesionario de un derecho de propiedad intelectual consisten en explotar económicamente el derecho transmitido⁶⁹ y liquidar al autor, en pago por la cesión, una cantidad proporcional en los ingresos de la explotación⁷⁰. Además, el derecho cedido pasa a formar parte del patrimonio del cesionario y puede transmitirlo a terceros incluso sin el consentimiento del cedente⁷¹. En contraste, el contrato de gestión celebrado con una entidad confiere a ésta una posición sensiblemente distinta. La entidad no asume una obligación de explotación del derecho, el compromiso asumido consiste en la gestión o tramitación de la explotación

⁶⁷ Vid. art. 11 .

⁶⁸ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentario...op. cit.*,p. 1893.

⁶⁹ Vid. art. 48 segundo párrafo de la LPI.

⁷⁰ *Ibid.* art. 46.

⁷¹ *Ibid.* art. 49.

de los derechos conferidos. Por otra parte, cuando la entidad de gestión distribuye o reparte los beneficios económicos recaudados a los titulares, lo hace en ejercicio de sus funciones al actuar como ente recaudador de los derechos que administra y no en concepto de precio por los derechos concedidos por los titulares. Finalmente, aunque se ha sostenido que el contrato de gestión normalmente implica una cesión temporal de todo o parte del contenido patrimonial de los derechos de autor, de modo que la entidad se convierte en titular actual de ese contenido patrimonial⁷², se considera más correcto sostener que estos derechos forman parte de su repertorio pero no de su patrimonio pues la titularidad de los mismos la sigue conservando el autor⁷³.

Así las cosas, es posible afirmar que las entidades de gestión no son cesionarias de los derechos de propiedad intelectual cuya explotación asumen, sino intermediarias que autorizan a terceros la explotación de los derechos del titular. Por lo tanto, las frecuentes alusiones que identifican al contrato de gestión con el contrato de cesión, --praxis frecuente de las entidades colectivas españolas--, son inexactas.

25. Por otra parte, a pesar de que en su momento la Exposición de Motivos de la LPI de 1987⁷⁴ sostuvo que los titulares de derechos de propiedad intelectual únicamente pueden lograr su real efectividad actuando colectivamente a través de organizaciones que ejerzan *facultades de mediación* o de gestión de los derechos, no se puede calificar al contrato de gestión como un contrato de mediación.

Este contrato ha sido definido por la jurisprudencia española como aquel contrato en virtud del cual una persona (comitente) encarga a otro (corredor o mediador) que le informe de la ocasión u oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero (intermediario) o que le sirva de intermediario en esta conclusión, realizando las oportunas gestiones para conseguir el acuerdo de voluntades encaminado a su realización a cambio de una retribución (prima o comisión)⁷⁵. Pues bien, la función que llevan a cabo las entidades de gestión no se puede asimilar a la del mediador o corredor, ya que mas allá de limitarse a buscar en interés de los titulares de los derechos

⁷² Vid. CAPILLA RONCERO, F., *Comentarios...op. cit.*, p. 1819.

⁷³ O la persona legitimada que ha celebrado el contrato de gestión.

⁷⁴ Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual.

⁷⁵ Vid. Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona de 22 de abril de 1999 (Rollo 358/1998).

un tercero interesado en utilizar las obras incluidas en su repertorio, son ellas mismas las que, directamente, por cuenta de aquellos titulares, celebran contratos con terceros autorizándoles la utilización de las obras.

Las funciones de las entidades colectivas no son las propias de un mediador, pues éste no interviene en la conclusión del contrato, aunque esté autorizado a recibir cantidades a cuenta; de ahí que su actividad sea sólo de gestora al hacer posible contratar y cesa una vez que pone en relación a las partes, que son las que han de celebrar el futuro convenio⁷⁶. En contrapartida, una de las obligaciones de las entidades de gestión colectiva es precisamente contratar con quien lo solicite la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados⁷⁷. En suma, el contrato de gestión tampoco puede ser catalogado como un contrato de mediación.

26. Salvo contadas excepciones⁷⁸, la doctrina española ha coincidido en encuadrar al contrato de gestión como un contrato de mandato⁷⁹ en la medida en que los caracteres básicos de ambos negocios jurídicos se aproximan a éste, tal y como está configurado en el C.c.: “Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”⁸⁰. Como consecuencia de la celebración del contrato de gestión, la entidad se obliga a realizar determinados actos de contenido típicamente jurídico, como lo puede ser la concesión de autorizaciones a terceros para la utilización de las obras del titular⁸¹. En este orden de ideas, al contrato de gestión son aplicables las disposiciones del C.c. sobre dicho contrato⁸² con las debidas adaptaciones y en tanto no contradigan lo dispuesto por la LPI⁸³.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Vid.* art. 157.1 a) de la LPI.

⁷⁸ *Vid.* CAPILLA RINCERO, F., *Comentarios...op. cit.*, p. 1819.

⁷⁹ *Vid.* MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1895. Al respecto, Rodríguez Tapia se inclina específicamente por encuadrarlo como un mandato de servicios, consistente en autorizar la explotación de obras a terceros que lo soliciten y recaudar los derechos que correspondan, *vid.* RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (Coord.), *Comentarios a la ley...op. cit.*, p. 873.

⁸⁰ *Vid.* art. 1709 del C.c.

⁸¹ *Vid.* MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1895.

⁸² Arts. 1709 a 1739 del C.c.

⁸³ *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) *et al.*, *Manual de propiedad intelectual....op. cit.*

Una vez encuadrado el contrato de gestión como un mandato, se puede afirmar que se trata de un contrato oneroso pues el mandatario, en este caso la entidad de gestión tiene por ocupación el desempeño de servicios de la especie a que se refiera el mandato⁸⁴. En este caso, la retribución que corresponde a la entidad de gestión, estaría representada por los gastos de administración que ésta retiene a los titulares a la hora de efectuar la distribución de las regalías recaudadas.

La entidad únicamente tiene poderes de administración o gestión y nunca de disposición, por lo que no está legitimada para llevar a cabo actos de “riguroso dominio”⁸⁵. La entidad responde frente al titular de su administración defectuosa⁸⁶, sin embargo no parece que deba, en el ejercicio de su encargo, atenerse estrictamente a las instrucciones del mandante pese a lo que con carácter general proclama el C.c.⁸⁷.

27. En el ámbito comparado, el otorgamiento de derechos intelectuales para su administración por parte de los titulares a las entidades de gestión, se lleva a cabo a través de negocios jurídicos de diversa naturaleza. Varios son los países que, al igual que España, han optado por encuadrar el contrato de gestión como un mandato. Tal es el caso de Italia en donde, la entidad SIAE asume la gestión de los derechos únicamente cuando los titulares le hayan encomendado dicho encargo por medio de un mandato⁸⁸.

En otros países son utilizados el mandato, la cesión u otros tipos contractuales para conferir derechos intelectuales a las entidades de gestión. En Países Bajos, por regla general, los derechohabientes están ligados a los entes colectivos bien sea mediante un contrato de cesión válido para todo el repertorio o bien por un mandato exclusivo e irrevocable que les deja sin la facultad de ejercer sus derechos personalmente⁸⁹.

⁸⁴ Vid. art. 1711 C.c.

⁸⁵ *Ibid.* art. 1713.

⁸⁶ *Ibid.* art. 1718.

⁸⁷ *Ibid.* art. 1719.

⁸⁸ Vid. JARACH, G., *Manuale del diritto d'autore*, U. Mursia, Milán, 1991, p. 222; FABIANI, M., *I contratti di utilizzazione...op. cit.*, p. 301; ERCOLANI, S., “Apunti sulla gestione collettiva dei diritti d'autore nella telefonia mobile”, en *Il Diritto di Autore*, año LXXVI, núm. 3, 2005, p. 352; DE SANCTIS, V., *I contratti di diritto di autore...op. cit.*, p. 193.

⁸⁹ Vid. FLORENSON, P., “La gestion du droit d'auteur....op. cit.”, p. 46.

En Francia por su parte, la calificación de la naturaleza jurídica del contrato de gestión ha sido considerada por los autores como una cuestión compleja que la doctrina interpreta desde dos perspectivas principalmente. Si se considera que el derechohabiente aporta parte de su monopolio de explotación a la entidad de gestión, se está hablando de una verdadera cesión de derechos. En este caso, si la entidad es considerada cesionaria de los derechos, las consecuencias de la transacción se pueden revelar particularmente ventajosas para los usuarios pero arriesgadas para los titulares, ya que el ejercicio positivo (derecho de autorización) y el negativo (derecho de prohibición) estarían reservados a la entidad de gestión en detrimento del titular originario. Bajo la segunda perspectiva, se puede sostener que la entidad de gestión es solamente beneficiaria de una aportación en administración y que, por lo tanto, actúa como simple mandataria de los titulares. En este segundo caso, el principio de revocabilidad de este contrato permite que el titular conserve un relativo control de su monopolio. El mandato, además, permite respetar la prohibición de la cesión global de obras futuras, pero representa a su vez un factor de inseguridad para el usuario ya que la entidad no puede garantizar totalmente el ejercicio del derecho⁹⁰.

La práctica de las entidades de gestión francesas fluctúa entre estas dos posibilidades⁹¹. La más importante de ellas, la SACEM, señala en sus estatutos que por el simple hecho de adherirse a ella, los titulares le aportan de manera exclusiva sus obras⁹². Tal disposición ha sido interpretada en el sentido que la SACEM es cesionaria de los derechos patrimoniales de los titulares⁹³. Sin embargo, algunos autores opinan que la ambigüedad de la terminología de los estatutos de las entidades de gestión francesas induce a considerar que éstas actúan como meras gestoras de derechos y no como cesionarias⁹⁴.

⁹⁰ Vid. AZZI, T., *Recherche sur la loi applicable aux droits voisins du droit d'auteur en droit international privé*, LGDJ, París, 2005, pp. 217-218.

⁹¹ La mayoría de las entidades francesas que gestionan derechos conexos desempeñan sus funciones a través de un contrato de mandato. Vid. DELOITTE y TOUCHE, "Etude sur la gestion collective...*op. cit.*", p. 87

⁹² Vid. arts. 1 y 2 de los estatutos de la SACEM.

⁹³ Vid. DELOITTE y TOUCHE, "Etude sur la gestion collective...*op. cit.*", p. 87

⁹⁴ Vid. AZZI, T., *Recherche.....op. cit.*, p. 218.

En Reino Unido, los titulares interesados en otorgar sus derechos en administración a la *Publishers Licensing Society* (PLS) deben hacerlo por medio de un contrato de mandato⁹⁵. Mientras que la *Mechanical Copyright Protection Society* (MCPS)⁹⁶ desarrolla sus funciones sobre la base de un contrato de agencia.

Finalmente, la legislación de algunos países europeos ha optado por no definir las modalidades de transferencia de los derechos intelectuales a las entidades de gestión. Los contratos que las ligan a los titulares son contratos *sui generis*. Tal es el caso de Alemania⁹⁷ y Austria⁹⁸.

28. Una cuestión que se deriva directamente de la celebración del contrato de gestión en el ámbito español es la relativa a la distinción entre la condición de administrado y socio o asociado de la entidad.

El titular de derechos intelectuales que, de acuerdo con el artículo 153 de la LPI, celebra con una entidad de gestión un contrato por el que encomienda a ésta la administración de sus derechos adquiere la condición de administrado de la entidad, pero no deviene socio o miembro suyo. Es posible distinguir estas dos condiciones insistiendo que es administrado quien confía la gestión de sus derechos a la entidad con la que celebra un contrato de gestión tal y como está previsto en la LPI; por el contrario, es socio el titular de derechos que, además de encomendar al ente colectivo sus derechos, entra a formar parte de ella a través de un contrato de “ingreso” en la entidad de gestión. Se trata de dos contratos independientes y diferentes entre sí, pero que

⁹⁵ “The Publisher's Mandate to PLS to exercise the Licensed Rights is given subject to the terms set out on this Mandate Form. The PLS General Terms and Conditions are also included in the PLS Mandate Form. Please also refer to the PLS Mandate Handbook and the PLS Publisher Information Form which are for information only. This Mandate replaces any previous mandates given to PLS by the Publisher. However, granting this new Mandate will not affect any rights accrued to the Publisher under any previous mandates that remain outstanding when this new Mandate is granted, including any due but unpaid net fees.” Vid. el contrato de mandato de la PLS, disponible en <http://www.pls.org.uk>, visitado en octubre de 2011.

⁹⁶ “The Member hereby appoints MCPS to act as the Member's sole and exclusive agent in the Territory to manage and administer the Rights in the Works”. Vid. el contrato de adhesión a la MCPS, disponible en <http://www.prsformusic.com/Pages/default.aspx>, visitado en octubre de 2011.

⁹⁷ Vid. FLORENSON, P., “La gestion du droit d'auteur...op. cit.”, p. 36.

⁹⁸ Vid. DELOITTE y TOUCHE, “Etude sur la gestion collective...op. cit.”, p. 87

lamentablemente la LPI no diferencia con la debida nitidez y que, comúnmente en la práctica, suelen celebrarse de manera simultánea.

El artículo 151.4 de la LPI impone a las entidades de gestión la obligación de hacer constar en sus estatutos las condiciones para la adquisición y pérdida de la cualidad de socio, señalando que en todo caso los socios deberán ser titulares de derechos que haya de gestionar la entidad. Hasta aquí parece claro que el artículo distingue entre socio y titular al establecer que todo socio deberá ser también titular de alguno de los derechos encomendados en gestión pero no necesariamente a la inversa, por lo tanto, cabe la existencia de titulares de derechos que celebran con la entidad un contrato de gestión y que no sean socios por no haber solicitado el ingreso a la entidad⁹⁹.

29. Cumpliendo lo establecido por la LPI, los estatutos de la SGAE disponen que “son miembros de la Sociedad las personas, naturales o jurídicas, titulares de alguno de los derechos objeto de la gestión de aquélla y que le hayan confiado su administración conforme a lo dispuesto en estos Estatutos”¹⁰⁰. Sin embargo una interpretación literal del precepto revela que, de acuerdo con los estatutos de esta entidad de gestión, todos los titulares de derechos que hayan confiado la gestión de los mismos a la SGAE devienen miembros de la entidad, esto es, la celebración de un contrato de gestión trae aparejado de manera simultánea el ingreso del titular a la entidad y, por lo tanto, la adquisición de la cualidad de socio independientemente de que lo solicite o no.

Este razonamiento puede ser confirmado con un atento análisis de algunas inconsistencias del contrato de gestión a la SGAE¹⁰¹. Así se puede observar, en primer lugar, que la página *web* de la entidad invita a los titulares a volverse “socios” de la misma y no a “adherirse” ella. Además, el impreso que la SGAE pone a disposición de los titulares que pretendan otorgar sus derechos en administración titulado “Contrato de

⁹⁹ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, pp. 1890-1889.

¹⁰⁰ Vid. art. 15.1 de los estatutos de la SGAE.

¹⁰¹ El contenido del contrato se puede consultar en <http://www.sgae.es/hazte-socio/como-autor/>, visitado en octubre de 2011.

gestión”, en la esquina superior izquierda contiene la inscripción “Socio no._____”. De la lectura de las primeras ocho cláusulas del contrato, se observa que hacen referencia únicamente a las condiciones y al alcance de la cesión y del mandato en relación a los derechos conferidos. En seguida, de manera imprevista, la cláusula novena dispone:

“Sin perjuicio del derecho de información que, en su caso, pueda corresponder a TITULAR por su condición de socio de ENTIDAD”.

Es decir, llegados a un cierto punto del contrato se da por hecho la adquisición de la condición de socio sin que nada se haya dicho antes sobre ello. A continuación, la cláusula décima enumera los compromisos que el titular asume, señalando por último:

“H) Y al cumplimiento de las demás obligaciones previstas en este contrato y de las que, en su caso, le correspondan como socio.”

Por último, la cláusula decimoquinta establece:

“Los datos personales que suministra el TITULAR se incorporan en el fichero Socios...”.

30. Esta singular praxis de la entidad de gestión SGAE, explica el origen del debate doctrinal según el cual, la actual forma de adherirse a las entidades de gestión españolas, infringe el derecho fundamental de asociación, pues si bien es cierto que la LPI no impone en ningún momento la obligación de pertenencia de los titulares de derechos a una entidad de gestión los párrafos anteriores demuestran que, en algunos supuestos, esta libertad fundamental no es respetada en la medida en que la celebración del contrato de gestión lleva consigo de manera automática y en términos muy poco claros, el ingreso como socio del titular¹⁰². Es claro que el artículo 152 de la LPI impone a las entidades la obligación de celebrar contratos de gestión con quienes se lo soliciten pero no la de admitir socios ni la de imponer la condición de socio a los autores que encomiendan la gestión de sus derechos. Esto hace reflexionar sobre la insuficiente

¹⁰² Vid. MONTERO AROCA, J., *La legitimación...op. cit.*, p. 88; MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, pp. 1891-1892.

regulación de algunos aspectos de la gestión colectiva por parte de la LPI, en este caso, las relaciones entre los titulares de derechos y el ente colectivo, circunstancia que ha generado una práctica jurídicamente inexacta por parte de las entidades de gestión que debe rectificarse.

31. La viciada práctica de la SGAE contrasta con la claridad de la redacción de los estatutos de la entidad de gestión española AIE, cuyo artículo 8 señala dos categorías de afiliados: los afiliados adheridos y los afiliados asociados. La primera categoría abarca a los titulares de derechos que mantienen con la entidad una vinculación de carácter no asociativo sino meramente económico al objeto de hacer efectivos sus derechos careciendo de derechos políticos en la entidad. Por su parte, los afiliados asociados son titulares originarios de derechos que mantienen con la entidad una vinculación de carácter asociativo, ostentando derechos políticos, además de derechos económicos, al objeto de hacer efectivos estos últimos. La aclaración más importante se apunta en seguida al señalar que: *“la afiliación a la entidad se producirá a instancia del interesado”*¹⁰³. En términos igualmente claros están redactados los estatutos de la VEGAP¹⁰⁴.

32. En el ámbito comparado se distingue el acertado procedimiento de afiliación adoptado por la entidad de gestión italiana SIAE que, de manera transparente y diferenciada, maneja el contrato de gestión, por una parte, y el relativo al ingreso o asociación a la entidad, por la otra. En efecto, la SIAE ofrece a los titulares de derechos intelectuales la posibilidad de instaurar un vínculo asociativo con la entidad, previa solicitud del mismo o bien, en alternativa, la posibilidad de otorgarle simplemente un mandato para que administre sus derechos intelectuales en caso de que opte por no asociarse a ella¹⁰⁵.

4. Partes contratantes

33. De acuerdo con la LPI, el contrato de gestión puede ser celebrado entre las entidades legalmente constituidas que se dediquen, en nombre propio o ajeno, a la

¹⁰³ Vid. art. 8 de los estatutos de AIE.

¹⁰⁴ Vid. arts. 7, 8 y 9 de los estatutos de la VEGAP.

¹⁰⁵ Vid. <http://www.siae.it/associarsi.asp>

gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial y los autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual¹⁰⁶. Esto es, el contrato de gestión es suscrito, de una parte, por la entidad de gestión y, de otra, por un titular de derechos de propiedad intelectual.

Ahora bien, por lo que toca a la primera de las partes, es decir, la entidad de gestión, la LPI señala que se debe tratar de una entidad de gestión legalmente constituida. En España, para que una entidad de gestión pueda considerarse legalmente constituida debe obtener la oportuna autorización del Ministerio de Cultura y, además, no podrá tener ánimo de lucro. Si, a criterio del Ministerio, los estatutos de la entidad solicitante cumplen los requisitos que le impone la LPI y de los datos y la información aportada se desprende que la solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar una eficaz administración de los derechos intelectuales en el territorio nacional, favoreciendo los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual en España, procederá a la concesión de la autorización y la entidad de gestión quedará legalmente constituida. Actualmente en España existen ocho entidades de gestión legalmente constituidas: SGAE, CEDRO, AGEDI, AIE, VEGAP, EGEDI, AISGE y DAMA.

34. Al hacer referencia al titular de derechos intelectuales se debe apuntar, en primer lugar, que es indiferente el título por el que se ostenten estos derechos. Puede tratarse de un titular originario o derivado, ya sea *inter vivos* o *mortis causa*. Aunque se trate de un concepto de carácter meramente legal regulado por la LPI se observa que, en la práctica, los estatutos de las entidades de gestión suelen determinar --de manera innecesaria-- quiénes tienen la condición de titulares de derechos intelectuales en función al tipo de derechos que constituyen el objeto de la entidad.

Así por ejemplo, el artículo 15.2 de los estatutos de la SGAE determina, de manera innecesaria y poco clara que:

¹⁰⁶ Vid. art. 174 de la LPI.

“Se entiende por titulares: los autores y sus sucesores por causa de muerte así como los adquirentes por actos entre vivos de derechos de autor en virtud de cesión u otro título traslativo o constitutivo de los mismos, comprendidos los licenciatarios o concesionarios en exclusiva de tales derechos, a los que se asimilan los agentes o representantes de autores de obras dramáticas, dramático musicales o literarias que no sean miembros de la Sociedad.”

Al respecto, Marín López ha puesto de manifiesto que el precepto plantea algunas dudas. En primer lugar, subraya que la referencia a los “licenciatarios o concesionarios en exclusiva” resulta bastante oscura, ya que no puede ser interpretada en el sentido de no considerar titulares a los efectos de celebrar un contrato de gestión con la SGAE y, en su caso pertenecer a ella, a los cesionarios no exclusivos de derecho de autor pues el artículo 50.1 de la LPI sanciona la intransmisibilidad del derecho del cesionario no exclusivo sin embargo, tal y como ha quedado establecido, el contrato de gestión celebrado con una entidad no implica una transmisión de derechos sino, a lo sumo, una simple cesión fiduciaria a los solos fines de facilitar la administración de los derechos gestionados. En segundo lugar, pone en tela de juicio la licitud del tratamiento que el precepto estatutario otorga a “los agentes o representantes habituales en España de autores dramáticos o literarios no domiciliados en territorio español” pues es evidente que tales “agentes o representantes”, o son cesionarios de los derechos del autor, en cuyo caso, ya están incluidos en otro pasaje del precepto, o son simples apoderados o representantes del autor, en cuyo supuesto no cabe estimarlos como titulares de derechos de autor¹⁰⁷.

Sirva lo anterior para subrayar nuevamente del inexacto empleo que de la terminología jurídica hacen algunas entidades de gestión.

35. Más allá de consideraciones teóricas poco afortunadas, lo que sí deben disponer las entidades de gestión en sus estatutos son “las clases de titulares de los derechos comprendidos en la gestión y, en su caso, las distintas categorías de aquéllos a

¹⁰⁷ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op., cit.* p. 1898.

efectos de su participación en la administración de la entidad”¹⁰⁸, sin embargo sobre el particular la LPI no aclara los criterios con arreglo a los cuales cabe establecer esas “clases de titulares”. Al respecto, la doctrina propone una clasificación elemental de titulares: la relacionada con el tipo de obra sobre la que el titular ostenta los derechos que encomienda a la entidad. Desde este punto de vista, el término “clase” se corresponde con lo que en la terminología estatutaria se denominan “grupos profesionales”. En la VEGAP, por ejemplo, los miembros se subdividen en autores de obras de las artes plásticas, autores de obras de creación gráfica y diseño y autores de obras fotográficas. En la AIE, los grupos profesionales representados son los artistas y ejecutantes. En la SGAE, existen dos grandes categorías de titulares: los autores y editores musicales, aunque el número de grupos profesionales se eleva a diez: escritores (obras literarias), compositores (obras musicales, dramático-musicales, coreográficas y audiovisuales), letristas (de composiciones musicales), autores dramáticos, coreográficos, mimos, directores-realizadores (de obras audiovisuales), argumentistas y guionistas (de obras audiovisuales), autores de obras para producciones multimedia y editores musicales. En el caso de CEDRO, los dos grupos profesionales reúnen respectivamente, a los autores (ya sean escritores o traductores) y a los editores de obra impresa; a su vez, los autores pueden serlo bien de libros o publicaciones unitarias, bien de trabajos y colaboraciones insertadas en publicaciones periódicas y los editores de libros y/o publicaciones unitarias o de publicaciones periódicas¹⁰⁹.

36. La LPI obliga a las entidades de gestión aceptar la administración de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les sean encomendados de acuerdo con su objeto o fines. En este sentido, en respeto del principio de no discriminación por razón de nacionalidad que rige en el Derecho de la UE¹¹⁰ y en el Derecho Convencional¹¹¹, los titulares de derechos de nacionalidad o residencia distinta

¹⁰⁸ Vid. art. 151.3 de la LPI.

¹⁰⁹ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op, cit*, p. 1863.

¹¹⁰ Vid. art. 25 del TFUE.

¹¹¹ El trato nacional es la expresión consolidada de la búsqueda de una protección uniforme de los derechos de autor y constituye una obligación estipulada en el Convenio de Berna, la Convención de Roma, el Acuerdo ADPIC y los Tratados de Internet. Se trata de una obligación básica de todos los países parte de estos instrumentos. El preámbulo de la Convención de Berna enuncia entre los objetivos perseguidos por el instrumento internacional, el deseo de proteger del modo más eficaz y uniforme posible, los derechos de los autores sobre sus obras artísticas y literarias. La disciplina de protección uniforme regulada por el artículo 5 de la misma Convención, temperado por el criterio de territorialidad,

a la española pueden afiliarse a una entidad de gestión establecida en España y tienen derecho a ser tratados por ellas del mismo modo que los titulares de nacionalidad española o residentes en España. Este principio debe ser observado incluso respecto de

se basa en el principio según el cual a todas las obras debe ser aplicado, en cada uno de los países de la Unión de Berna, el mismo régimen de protección en lo que a derechos reconocidos y limitaciones se refiere, independientemente de la “nacionalidad” de la obra. No obstante, existen algunas “desviaciones” a esta regla. La más significativa se refiere a la duración de la protección, que está determinada sobre la base de la comparación de los términos, en esta medida, allá donde exista una diferencia entre la duración de la protección en el país de origen de la obra y el país de utilización de la misma, también en este último será reconocido el periodo más breve. *Vid. JOSSELIN-GALL, M., Les contrats d’exploitation du droit de propriété littéraire et artistique*, Joly, París, 1995, p. 232. Cabe aclarar, sin embargo, que después de la ampliación de la protección de los derechos de autor a 70 años después de la muerte del autor en los países miembros de la UE (por la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines), son raros los casos de obras extranjeras que tengan un plazo de protección inferior al de las obras nacionales. Es posible que la diferencia en el plazo de protección se pueda observar a raíz de la reciente ampliación del plazo de protección de los derechos afines en la UE. Otra desviación del trato nacional está constituida de la excepción relativa a los derechos mínimos convencionales que, contrariamente a la precedente, opera en favor de los autores extranjeros. En efecto, el autor de una obra de un país adherente a la Convención tiene derecho al reconocimiento del nivel de protección establecido en la misma, nivel que representa el mínimo que el país miembro está obligado a conceder a los extranjeros, pero no necesariamente a sus nacionales. Naturalmente la hipótesis de un trato más favorable al de un extranjero es meramente teórica. Otras excepciones hacen referencia específica a derechos, como el *droit de suite*, respecto al cual se establece explícitamente la posibilidad de aplicación del criterio de reciprocidad. *Vid. ERCOLANI, S., “Il criterio di assimilazione (o principio del trattamento nazionale) e la gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi”, en Il Diritto di Autore*, año LXXI, núm. 1, 2000, pp. 208-209. Las normas de la Convención de Roma, por su parte, difieren en modo sustancial de las de la Convención de Berna. En relación a los derechos conexos, el principio de trato nacional tiene una esfera de aplicación limitada a los puntos de conexión previstos para cada una de las categorías de titulares y que pueden variar en los diferentes países participantes. El trato nacional, es reconocido a las prestaciones y a los objetos protegidos por los derechos conexos sobre la base de una serie de requisitos, comúnmente definidos puntos de conexión que no contribuyen al logro de la uniformidad a que aspira este principio. El ADPIC ha venido a modificar esta situación. Este acuerdo resulta particularmente importante desde dos puntos de vista: desde la perspectiva de su extensión, por el número de países adherentes y en razón de los medios de que se vale para hacer respetar los derechos, ya que contiene previsiones sobre sanciones y medidas preventivas contra la violación de derechos que los mismos estados deben introducir. En su conjunto, este acuerdo representa un notable estímulo para el reconocimiento de una protección más efectiva de los derechos de autor y los derechos conexos en particular, que se extiende incluso a países que no han adherido a la Convención de Roma. En el ADPIC, el trato nacional está dirigido a todos los aspectos relativos a la libre circulación de mercancías. Por lo que a la propiedad intelectual se refiere, el artículo 3 establece que a las relaciones entre los Estados contratantes les será aplicable el principio de trato nacional, con la consecuencia que para todos los derechos conexos explícitamente reconocidos sobre la base del Acuerdo, el trato nacional es directamente aplicable. Además, el artículo 4 del Acuerdo introduce la cláusula del Trato de la nación más favorecida, que no está presente en las convenciones internacionales sobre derecho de autor y que implica el compromiso a extender toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país, de manera inmediata y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. La aplicación de este principio representa un fuerte incentivo al desarrollo de una protección uniforme de los derechos de autor y conexos. El principio de trato nacional ha sido también proclamado en los Tratados de Internet. El artículo 3 del TODA acoge los artículos 1 al 6 de la Convención de Berna, confirmando de este modo la interpretación y la aplicabilidad del citado principio. Por su parte, el TOIEF introduce un nuevo concepto del postulado, sin subordinarlo a los puntos de conexión previstos por la Convención de Roma. En esta línea, los países que hayan suscrito el Tratado asumen la obligación de reconocer los derechos mínimos previstos en el mismo a los artistas intérpretes y ejecutantes ciudadanos de otros estados adherentes, con independencia de criterios como el lugar en el que se ha realizado la ejecución o la primera fijación.

los titulares que no han firmado un contrato de gestión con la entidad¹¹². En particular, parece claro que el principio de igualdad debe respetarse especialmente cuando las entidades de gestión distribuyen las regalías recaudadas entre sus afiliados, sean nacionales o extranjeros y, además, entre titulares no afiliados a la entidad pero que, en virtud de los contratos de representación recíproca, tienen derecho percibir las regalías que sus obras han generado en el extranjero¹¹³.

37. El principio de no discriminación, según el cual los titulares nacionales de alguno de los Estados miembros de la UE tienen derecho a ser tratados por las entidades de gestión españolas del mismo modo que los titulares de nacionalidad española se vio reafirmado a raíz de la Decisión de la Comisión de 29 de octubre de 1981 en el asunto *GVL* relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 102 del TFUE¹¹⁴ en el que se detectó que la entidad de gestión se había negado a celebrar contratos de gestión con artistas ejecutantes que no tuvieran la nacionalidad alemana o que no estuvieran domiciliados en la entonces República Federal Alemana --independientemente del hecho que se tratara o no de ciudadanos de algún Estado miembro de la Comunidad-- impidiendo, en consecuencia, la tutela de los derechos de tales artistas en el territorio alemán. Un comportamiento similar había sido observado con anterioridad por la Comisión en el asunto *GEMA*¹¹⁵.

¹¹² Vgr. en los supuestos de gestión colectiva ampliada, las entidades de gestión recaudan regalías incluso en nombre de titulares que no les han encomendado la gestión de sus derechos. Sin embargo, la distribución de esas regalías entre afiliados y no afiliados debe hacerse en igualdad de condiciones. En este sentido, el artículo 20.4 de la LPI establece: “La retransmisión por cable dentro del territorio de la Unión Europea, se regirá por las siguientes disposiciones:...el derecho que asiste a los titulares de derechos de autor de autorizar la retransmisión por cable se ejercerá, exclusivamente, a través de una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual....Los titulares a que se refiere este párrafo c gozarán de los derechos y quedarán sujetos a las obligaciones derivadas del acuerdo celebrado entre la empresa de retransmisión por cable y la entidad en la que se considere hayan delegado la gestión de sus derechos, *en igualdad de condiciones con los titulares de derechos que hayan encomendado la gestión de los mismos a tal entidad.*”

¹¹³ Además, la igualdad de trato debe respetarse plenamente, entre otros ámbitos, en el control de las explotaciones, en la recaudación de la remuneración y en la deducción de costos. Por lo que toca al uso de regalías para fines que no sean sufragar costos y distribuir el remanente a los titulares, el principio de igualdad de trato no debe aplicarse con criterio formalista. Como se ha dicho, estas deducciones sólo deben ser permitidas si los no afiliados y los extranjeros las aprueban, directa o indirectamente. También supondría un grave conflicto con el principio de igualdad de trato, pretender introducir deducciones más elevadas de la remuneración de los no afiliados y los extranjeros que de los afiliados y nacionales. Vid. FICSOR, M., *Collective Administration*.....*op. cit.*, p.164.

¹¹⁴ Vid. párrafo 102 del Primer Capítulo.

¹¹⁵ *Ibid.* A raíz de dicha Sentencia, algunas entidades de gestión españolas como la SGAE especificaban explícitamente en sus páginas de internet (hasta hace algunos meses): “para pertenecer a la SGAE no es

5. Las obligaciones de las partes.

38. En el contrato de gestión destacan, de manera particular, las obligaciones que la LPI impone a las entidades en sus relaciones con los titulares de derechos intelectuales.

La primera de ellas no es una obligación que propiamente derive del contrato de gestión, sino que se trata de un deber que la LPI impone a las entidades de gestión respecto de los titulares antes de su celebración. Los entes colectivos están obligados a aceptar la administración de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les sean encomendados de acuerdo con su objeto o fines¹¹⁶. Se trata de una obligación de contratar que se justifica por la dificultad que para los titulares representa la asunción directa y eficaz de la administración de sus derechos y principalmente por la posición de dominio que las entidades de gestión gozan en el mercado de la administración de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, la negativa injustificada de las entidades a aceptar la gestión de los derechos que un titular pretende confiarle constituirá seguramente, el desconocimiento de la obligación que les impone la LPI y, además, una lesión del principio de igualdad de trato que las entidades, en la medida en que se encuentran en posición de dominio, están obligadas a observar. En suma, la obligación de contratar es la más importante que pesa sobre las entidades de gestión colectiva.

Ahora bien, este deber está claramente limitado por el objeto o fines de la entidad, de tal manera que la obligación de contratar no existe si la pretensión del titular excede de aquello que la entidad tiene estatutariamente asumido¹¹⁷, *vgr.* un artista plástico no podrá obligar a EGEDA (entidad de los productores audiovisuales) gestionarle sus derechos, pero sí podrá hacerlo con VEGAP.

necesario residir en España o ser de nacionalidad española”.
http://www.sgae.es/tipology/est/item/es/3_85.html, visitado en mayo de 2009.

¹¹⁶ Vid. art. 152 de la LPI.

¹¹⁷ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, pp. 1884-1885.

El cumplimiento voluntario de esta obligación por parte de las entidades se traduce en la celebración del contrato de gestión, acto del cual se derivan sucesivas obligaciones.

39. La consecuencia inmediata de la celebración del contrato de gestión, es que la entidad adquiere la facultad, pero al mismo tiempo la obligación, de ejercer, por cuenta y en interés de los titulares, los derechos intelectuales conferidos¹¹⁸. En efecto, la obligación principal que asume la entidad una vez celebrado el contrato de gestión es actuar frente a terceros por cuenta y en interés de los titulares administrando derechos cuya titularidad sigue conservando el autor. En otras palabras, la entidad queda obligada a cumplir el mandato¹¹⁹ según la naturaleza del mismo¹²⁰. Esta obligación genérica de administración de derechos intelectuales que asume la entidad supone el desarrollo de una serie de funciones específicas de carácter económico y jurídico que la misma LPI le consigna.

40. La función jurídica constituye la razón de ser y la causa fundamental de la gestión colectiva, por lo tanto, puede ser considerada la obligación básica de la entidad de gestión. Se trata de la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados. Por medio del contrato de gestión, el titular faculta a la entidad y ésta queda obligada a conceder licencias no exclusivas para la utilización de las obras del titular. En la medida en que la entidad únicamente tiene poderes de administración y nunca de disposición, su actividad queda limitada a la concesión de autorizaciones *no exclusivas* para el uso de su repertorio¹²¹.

41. El correcto desarrollo del mandato obliga además a la entidad a llevar a cabo las funciones de índole económica directamente relacionadas con la anterior: la recaudación y el reparto o distribución de las regalías que la explotación de las obras ha

¹¹⁸ Vid. art. 147 de la LPI.

¹¹⁹ Vid. art. 1718 del C.c.

¹²⁰ Ibid. art. 1719.

¹²¹ Esta obligación ha sido plasmada en el contrato de gestión de la SGAE de la siguiente manera: “especialmente, el presente contrato faculta a ENTIDAD para: a) conceder licencias no exclusivas de utilización de las obras de TITULAR en las modalidades expresadas.....”. Vid. cláusula cuarta del contrato de gestión de la SGAE; en el contrato de gestión de CEDRO, dicha obligación se plasma en los siguientes términos “este mandato faculta a la ENTIDAD, en especial, para: a) Conceder licencias no exclusivas de utilización de su obra”, vid. cláusula tercera.

generado. Esta obligación corresponde a la obligación genérica del mandante de rendir cuentas impuesta por el artículo 1720 del C.c.¹²².

El deber de rendición de cuentas ha sido plasmado en el contrato de gestión de SGAE de la siguiente manera:

“Especialmente, el presente contrato faculta a ENTIDAD para: ...b) recaudar, percibir y cobrar los derechos derivados de las aludidas licencias o de los contratos o disposiciones legales conforme a los que hayan de hacerse efectivos los derechos de remuneración de TITULAR; c) proceder a la determinación de la parte que corresponda percibir a TITULAR en los derechos recaudados, con sujeción a las normas de reparto que ENTIDAD tenga establecidas a la sazón de acuerdo con las disposiciones de sus Estatutos y Reglamento”¹²³; mientras que el contrato de gestión de CEDRO estipula: “Este mandato faculta a la ENTIDAD, en especial, para:.... b) Recaudar y repartir los derechos con sujeción al Reglamento de Reparto de la ENTIDAD”¹²⁴.

La LPI impone a las entidades de gestión la obligación de efectuar el reparto de los derechos recaudados de manera equitativa entre los titulares, respetando el sistema predeterminado en sus estatutos, excluyendo la arbitrariedad y reservando a los titulares una participación en los derechos recaudados proporcional a la utilización de sus obras¹²⁵. La LPI establece una serie de criterios para llevar a cabo esta función sumamente delicada --y seguramente la más polémica¹²⁶-- que en opinión de algunos autores ha sido tratada de manera laxa por la LPI en comparación con otras legislaciones mucho más completas¹²⁷ pues a pesar de que el artículo 151.1 de la LPI

¹²² “Todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones y a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandante, aún cuando lo recibido no se debiera al segundo”.

¹²³ Vid. cláusula cuarta del contrato de gestión de SGAE.

¹²⁴ Vid. cláusula tercera del contrato de gestión de CEDRO.

¹²⁵ Vid. art. 154 de la LPI.

¹²⁶ Vid. apartado III.A.3. c) del Segundo Capítulo.

¹²⁷ En opinión de Marín López, la Ley Suiza de derechos de autor y derechos conexos de 9 de octubre de 1992 es la más detallada en esta materia: “Art. 48 *Principes de répartition* 1. *Les sociétés de gestion sont tenues d'établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l'approbation de l'autorité de surveillance (art. 52, 1^{er} al.).* 2. *L'affectation d'une part du produit de la gestion à des fins de*

obliga a las entidades de gestión a plasmar en sus estatutos “*las reglas a que han de someterse los sistemas de reparto de la recaudación*”, en la práctica se observa que ninguna de las entidades de gestión españolas cumple este mandato legal, limitándose a plasmar criterios generales que se apartan de los requisitos establecidos en la LPI¹²⁸.

42. Otra importante obligación jurídica de las entidades consiste en acudir a los órganos judiciales o administrativos, incluso extranjeros, para solicitar de unos u otros la adopción de las medidas necesarias para la protección y tutela de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual que gestiona, cuando sea necesario.

Esta obligación está plasmada claramente en el contrato de gestión de CEDRO en los siguientes términos:

“La ENTIDAD acepta el mandato conferido por el AUTOR y en cumplimiento del mismo, se obliga a realizar todas aquellas gestiones encaminadas a la mejor GESTIÓN COLECTIVA y defensa de los derechos que el AUTOR mandata en virtud del presente contrato”¹²⁹.

43. Al margen del contenido obligacional del contrato de gestión, una cuestión que suscita perplejidad es que la LPI establezca de manera imperativa el deber para las entidades de gestión de promover actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, así como atender actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes¹³⁰.

*prévoyance sociale et d'encouragement d'activités culturelles requiert l'approbation de l'organe suprême de la société. Art. 49 Répartition du produit de la gestion. 1. Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque œuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour identifier les ayants droit. 2. Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l'utilisation des œuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats. 3. Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu'une part équitable revienne en règle générale à l'auteur et à l'artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu'il apparaît que les frais seraient excessifs. 4. Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.” Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios ...op. cit.*, p. 1925.*

¹²⁸ Vid. vgr. art. 52.1 de los estatutos de la EGEDA; art. 55.2 de los estatutos de la AIE; art. 96 de los estatutos de la AISGE; art. 18.5 de los estatutos de la SGAE.

¹²⁹ Vid. cláusula séptima del contrato de gestión de CEDRO.

¹³⁰ Vid. art. 155 de la LPI.

Esta “obligación” resulta curiosa en la medida en que dichas actividades exceden de la finalidad primordial de los entes colectivos. Se ha establecido que las entidades de gestión tienen por objeto la gestión de derechos de explotación por cuenta y en interés de sus titulares, *“no pudiendo dedicar su actividad fuera del ámbito de protección de los derechos de propiedad intelectual”*¹³¹. No obstante lo anterior, el artículo 155 de la LPI les impone la realización de una serie de actividades y servicios que no guardan ninguna relación con esa finalidad¹³². Vale la pena añadir que este artículo hace alusión específica a los “socios” o miembros de la entidad, de modo que una interpretación estricta del mismo excluiría como posibles beneficiarios de tales actividades y servicios a los titulares de derechos no adheridos a ella, circunstancia que podría generar problemas. De hecho en el ámbito de la UE un pronunciamiento de la Comisión, abordó el estudio una cuestión similar en el asunto *GEMA*¹³³, al apreciar que esta entidad de gestión alemana abusaba de su posición de dominio al detraer para fines asistenciales una cantidad a todos los titulares de derechos siendo que tales fines atendían únicamente las necesidades de los socios¹³⁴.

44. En cuanto a las obligaciones que los titulares de derechos intelectuales adquieren por efecto del contrato de gestión en la medida en que se trata de un contrato oneroso, la principal obligación del mandante consiste en pagar la retribución que le corresponde a la entidad de gestión¹³⁵. Tal y como se ha adelantado, “el precio” en el contrato de gestión está constituido por los gastos de administración que las entidades de gestión deducen de las cantidades recaudadas por la explotación de las obras administradas.

¹³¹ *Ibid.* art. 151.2.

¹³² *Vid.* MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1935.

¹³³ Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE.

¹³⁴ “b) considerando che è ugualmente abusivo che la GEMA:...paghi, nella “procedura di classificazione”, compensi supplementari soltanto ad alcuni membri, usando fondi costituiti coi contributi di tutti i membri della GEMA o di autori di altri paesi e quindi anche di quelli che non soddisfano ancora i requisiti per una partecipazione alla “procedura di classificazione” o non possono soddisfarli in quanto cittadini di altri Stati membri non domiciliati in Germania; che questi compensi supplementari costituiscono dei premi di fedeltà...”. *Vid.* Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE.

¹³⁵ *Vid.* art. 1728 del C.c.

El importe de los gastos de administración retenido por las entidades de gestión es variable ya que depende de la intensidad y la precisión de las actividades del propio ente colectivo¹³⁶. La identificación del porcentaje que se deduce de las cantidades recaudadas y que corresponde a los gastos de gestión es una práctica que no todas las entidades de gestión realizan de manera habitual. Esta circunstancia ha originado algunas observaciones por parte de las autoridades europeas en relación al sistema de precios de los entes colectivos de la UE pues, a la luz del Derecho de la Competencia, la falta de distinción entre el honorario de licencia y los costes de administración, reduce perceptiblemente las posibilidades de competir en lo que se refiere a los precios de prestación del servicio de las entidades de gestión¹³⁷.

45. En el entorno español, los estatutos y los contratos de gestión de las entidades colectivas no hacen alusión a esta cuestión pues no establecen los porcentajes ni los procedimientos de cálculo de los mismos. Así, por ejemplo, los estatutos de la SGAE se limitan a disponer que:

“Los gastos de la Entidad están constituidos por aquellos que sean necesarios para el correcto funcionamiento y desarrollo de los fines previstos en los presentes Estatutos.”¹³⁸.

Y en el contrato de gestión, la misma entidad española se estipula:

“Todo pago de derechos a TITULAR deberá acompañarse de una liquidación en la que, sucintamente, se le dará cuenta del origen de tales derechos y de las detracciones efectuadas en conceptos de descuentos de recaudación y de administración, impuestos, etc.”¹³⁹

¹³⁶ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, p. 51.

¹³⁷ Vid. apartado 71, de la Decisión de la Comisión COMP/C2/38.014 - IFPI "Emisión simultánea".

¹³⁸ Vid. art. 82 de los estatutos de la SGAE.

¹³⁹ Vid. cláusula novena del contrato de gestión SGAE.

Si bien es cierto que en España los supuestos de competencia real entre las entidades de gestión son pocos¹⁴⁰ pues cada uno de los entes colectivos ostenta el monopolio respecto de los derechos que administra, esta circunstancia no impide que a las entidades de gestión se les pueda exigir un comportamiento más preciso y transparente en beneficio de tanto de titulares como de usuarios.

46. Los contratos de gestión establecen una serie de obligaciones adicionales al titular de derechos, entre las cuales destaca la de no interferir en la gestión de la entidad. La lectura de algunas cláusulas de los contratos de gestión que imponen el deber de no intromisión en la gestión puede relacionarse con la obligación que el artículo 1727 del C.c. impone al mandante de cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. Así, la cláusula duodécima del contrato de CEDRO dispone:

“El AUTOR queda obligado:...c) A no interferir en la gestión de la ENTIDAD, bien por sí, bien otorgando a terceros mandatos de representación para el ejercicio de los derechos objeto del presente contrato”.

En otras palabras, una vez que la entidad de gestión ha otorgado licencia de explotación de los derechos intelectuales de los titulares, éstos se comprometen a no obstaculizar la prestación de servicios de la entidad por lo que respecta al otorgamiento de licencias a usuarios, ya que ésta representa la principal obligación que el mandatario o la entidad ha asumido por medio del contrato de gestión.

47. La no interferencia en la gestión de los derechos conferidos lleva consigo un deber de información que el titular debe cumplir y que resulta indispensable para que la entidad de gestión pueda desarrollar sus funciones de manera eficaz. Así, los contratos

¹⁴⁰ Las únicas entidades de gestión que administran la misma categoría de derechos son la SGAE y DAMA. Sin embargo, las entidades que defienden los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, AIE y AISGE, han ampliado progresivamente el ámbito estatutario de los derechos patrimoniales que administran, hasta el punto que puede afirmarse que, al día de hoy, existe en el plano teórico un campo de actuación común entre ambas, sin perjuicio de la especialización de AIE en los derechos de los artistas musicales y de AISGE en los derechos de los artistas audiovisuales.

de gestión de algunas entidades imponen a los titulares de derechos intelectuales el deber de proporcionar la información necesaria en relación a las obras y los posibles contratos que los titulares hayan celebrado en relación a las mismas. Respecto de sus obras, los titulares están obligados a registrar o declarar las mismas en la entidad por medio de los formularios que, para estos efectos, se ponen a disposición de los titulares¹⁴¹. En lo que atañe a los contratos relativos a sus obras, por lo general, los titulares deben facilitar a la entidad toda la información relativa a los mismos: fecha, lugar, domicilio de los cedentes, las obras que comprenden, duración e incluso a solicitud expresa de la entidad copia y traducciones de los mismos¹⁴².

En el caso en que las entidades de gestión encontraran oposición en los obligados al cumplimiento de estos deberes de colaboración, deben acudir a los órganos jurisdiccionales competentes. En la práctica judicial existen sentencias que exigen a los usuarios poner a disposición de las entidades prácticamente toda su documentación económica y contable¹⁴³.

48. Por último, merece la pena señalar que la obligación que la LPI impone a las entidades de gestión colectiva de establecer en sus estatutos disposiciones adecuadas para asegurar una gestión libre de influencias de los usuarios de su repertorio y evitar una injusta utilización preferencial de sus obras¹⁴⁴ es respetada por los entes colectivos imponiendo, a su vez, en sus contratos de gestión obligaciones a los titulares de derechos en el sentido de “no participar, directa ni indirectamente, en operaciones de

¹⁴¹ *Vid.* inciso a) de la cláusula duodécima del contrato de gestión de CEDRO; el inciso a) de la cláusula décima del contrato de gestión de SGAE; y el art. 12.5 a) de los estatutos de AIE.

¹⁴² *Vid.* cláusula décima incisos b) y c) del contrato de gestión SGAE.

¹⁴³ En las Sentencias 134/2007 de 16 de marzo y 143/2007 de 20 de marzo del 1º Juzgado de lo Mercantil de Bilbao se condena a una empresa a poner a disposición de SGAE, AGEDI y AIE los siguientes documentos: a) Libro Oficial de inventarios y cuentas anuales; b) Balance de sumas y saldos al cierre de cada ejercicio sujeto a revisión; c) Detalle valorado de la totalidad de las existencias al inicio y al final de cada uno de los períodos sujetos a inspección; d) La totalidad de las facturas de importaciones y adquisiciones infracomunitarias con el fin de obtener los artículos sujetos, mayor de las cuentas de compras y, en su defecto, libro IVA de facturas recibidas; e) Declaraciones de IVA, mensuales o trimestrales y resumen anual, declaraciones de Intrastat y modelo 349, declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias para los ejercicios sujetos a revisión; f) La totalidad de las facturas de venta, el mayor de la cuenta de ventas o, en su defecto, libro IVA de facturas emitidas; g) La totalidad de las facturas de compra de aquellos proveedores nacionales previamente seleccionados a partir de los balances de la sociedad. Condena a la empresa igualmente a “soportar y permitir el análisis y el control que se realice sobre la documentación que se aporte”.

¹⁴⁴ *Vid.* art. 153.2 de la LPI.

acaparamiento y falsificación de declaraciones y tomas de datos relativas a la utilización de obras del repertorio de la ENTIDAD”¹⁴⁵.

6. Contenido.

49. Son tres las principales perspectivas bajo las cuales es posible analizar el contenido del contrato de gestión. La primera de ellas se refiere a su objeto, es decir, los derechos intelectuales y las modalidades de explotación que pueden ser administrados por la entidad; el segundo aspecto es su duración y terminación; el tercer punto de análisis es el ámbito espacial de validez, es decir, la delimitación geográfica de la gestión de los derechos conferidos por medio del contrato.

a) Objeto.

50. La primera perspectiva bajo la cual será analizado el contenido del contrato de gestión se refiere a su objeto, esto es, cuáles derechos intelectuales y cuáles las modalidades de explotación pueden ser administrados por las entidades de gestión una vez celebrado el contrato.

De acuerdo con el artículo 17 de la LPI son modalidades de explotación típicas la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación, sin embargo la misma redacción del artículo indica que no son descartables otras modalidades¹⁴⁶. La LPI declara que los derechos de explotación son independientes entre sí¹⁴⁷, por lo tanto, no hay relaciones de subordinación entre los mismos y las transmisiones o cesiones de un derecho no acarrear la transmisión de otro no

¹⁴⁵ Vid. el inciso d) de la cláusula duodécima de contrato de gestión de CEDRO y la cláusula décima del contrato de gestión de SGAE, cuyo inciso f) añade la *obligación* “a no conceder, directa o indirectamente, ninguna participación en los derechos derivados de la gestión encomendada a ENTIDAD, a empresas usuarias del repertorio de la misma en modalidades de utilización contempladas en sus tarifas generales, por virtud de cuya concesión, se pudiera provocar una injustificada utilización preferencial de las obras de TITULAR. A los fines previstos en este apartado, TITULAR cumplimenta la declaración que se acompaña como Anexo I y quedará obligado en los términos que en ella se previenen.”

¹⁴⁶ El artículo establece: “corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, *en especial*, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación...”

¹⁴⁷ Vid. art. 23 de la LPI.

mencionado¹⁴⁸. La independencia de los derechos de explotación justifica la norma del artículo 17, analogía que se desprende del artículo 43 respecto del contrato de cesión.

51. Sobre el objeto del contrato de gestión el artículo 153 de la LPI dispone que, en el mismo, la entidad no “...podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación ni la de la totalidad de la obra o producción futura”¹⁴⁹. En otras palabras, la ley otorga al titular de derechos la posibilidad de decidir con libertad las modalidades de explotación de su derecho que constituirán el objeto del contrato, sin que la entidad se encuentre facultada para imponer al titular una gestión que comprenda todas las modalidades de explotación del derecho¹⁵⁰.

52. En el ámbito europeo, los márgenes de actuación de las entidades de gestión respecto del objeto de sus contratos de gestión fue una cuestión a la que hizo especial referencia la Decisión de la Comisión en el asunto *Daft Punk*¹⁵¹. El caso se refiere a la negativa de la entidad de gestión francesa SACEM a admitir como miembros a los señores Banghalter y Homem Christo, dos integrantes de la banda musical *Daft Punk*. En diciembre de 1996 los dos autores presentaron una solicitud de adhesión a la SACEM para confiarle la gestión de sus derechos con excepción de dos categorías: los derechos de reproducción sobre soportes de sonido e imágenes y los derechos de explotación relacionados con las nuevas tecnologías¹⁵² o que se derivasen posteriormente de futuras reformas legislativas. A finales de agosto de 1997, la SACEM comunicó a los dos autores su negativa de adhesión por motivos estatutarios. Los estatutos de la SACEM prevén que si un autor retira alguna categoría de derechos de la gestión de la entidad, dicha categoría de derechos debe ser confiada a otra entidad de gestión. Frente a esta situación, los interesados acudieron a la entidad de gestión inglesa PRS excluyendo de la gestión las mismas modalidades de derechos circunstancia ante la cual la PRS explicó que la gestión de los derechos de sincronización, que en Inglaterra equivalen a los derechos de reproducción, recaen únicamente en las manos del autor o

¹⁴⁸ Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la ley de Propiedad....op. cit.*

¹⁴⁹ Vid. art. 153.2 *in fine*.

¹⁵⁰ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1902.

¹⁵¹ Decisión de la Comisión de 12 de agosto de 2002, COMP/C2/37.219 *Banghalter & Homem Christo (Daft Punk) c. SACEM*.

¹⁵² En particular las relativas a Internet, CD's y DVD's.

del editor, en otras palabras, son gestionados individualmente. En esta medida, en Inglaterra tales derechos no podían ser confiados a una entidad de gestión y, por lo tanto, no era necesario hacer una reserva respecto esta categoría de derechos. En relación a los derechos de explotación derivados de las nuevas tecnologías, los autores asumieron su gestión individual. No obstante, a criterio de la SACEM, la adhesión a la PRS no resolvía el problema ya que al reservarse la gestión individual de una categoría de derechos los autores transgredían igualmente los estatutos de la entidad francesa¹⁵³.

Desde la perspectiva de la Comisión, los estatutos de la SACEM representaban una limitación a la libertad de los autores para elegir el tipo de gestión de sus derechos, impidiendo que ellos mismos pudieran asumir la gestión individual de sus derechos y obligándolos a que tales derechos fueran otorgados a otra entidad de gestión. La Comisión argumentó acertadamente que, si bien en su tiempo dicha cláusula estatutaria cumplía con el objetivo de proteger de manera eficaz los derechos de los autores frente a los grandes colosos de la industria musical, no se podía negar que en la actualidad el progreso tecnológico y las nuevas formas de comunicación y de consumo de la música, como Internet, permiten superar las dificultades reales que en el pasado tenía la gestión individual, tan es así que son poquísimas las entidades de gestión que siguen imponiendo a sus adherentes el otorgamiento de la totalidad de las modalidades de explotación de sus derechos. En ese orden de ideas, la Comisión consideró que semejante disposición estatutaria constituía un abuso de posición dominante¹⁵⁴.

A raíz de dicha Decisión, la entidad de gestión española SGAE modificó la regulación de sus estatutos, haciendo posible que los titulares de derechos se reservasen para sí la gestión de una o varias modalidades de explotación de sus derechos¹⁵⁵.

¹⁵³ *Vid.* Decisión de la Comisión COMP/C2/37.219, pp. 1-2.

¹⁵⁴ *Ibid.*, pp. 10-13.

¹⁵⁵ El artículo 14.1.2 de los estatutos de la SGAE establece: “La cesión y, en su caso, el mandato de los derechos aludidos en el precedente ordinal 1º se extenderán a todos aquellos de los que sea titular el otorgante del contrato al tiempo de su incorporación a la Sociedad y para cualquier territorio, así como a los que adquiriera durante su vinculación con la misma”. A raíz de la Decisión de la Comisión se añadió lo siguiente “sin perjuicio de lo que se dispone en el siguiente ordinal 3º.” Este ordinal, permite que el otorgante limite la cesión y, en su caso, el mandato en los siguientes supuestos: A) Cuando dicho otorgante sea nacional de un país del EEE y la exclusión del contrato se refiera: a) a una o varias de las categorías de obras, derechos y formas de explotación que se describen en el siguiente ordinal 4º, b) o a determinados territorios, para una o varias de dichas categorías, a condición de que, en la hipótesis a), los derechos excluidos de la cesión o el mandato se confíen a una o varias entidades de gestión, y en la

53. El objeto que la LPI atribuye al contrato de gestión encuentra un cierto límite en la práctica ya que, en España, no existe una entidad de gestión que abarque todos los derechos y todas las modalidades de explotación. En este sentido, el objeto del contrato estará delimitado en los estatutos de cada entidad de gestión aunque puede darse el caso que dos entidades de gestión tengan estatutariamente asumida la administración de un mismo derecho de propiedad intelectual, es decir, que haya una cierta concurrencia entre entidades de gestión en la administración de una misma modalidad de derecho patrimonial.

El siguiente ejemplo demuestra la problemática que se puede derivar de esta hipótesis y la importancia de la delimitación de los derechos y modalidades objeto de gestión de entidades que operan en un mismo territorio a efectos de establecer cuál es el ente colectivo legitimado para recaudar las regalías generadas. Se trata de una incipiente pero importante situación de competencia que en los últimos años se ha dado en el entorno español. El caso resuelto por las Sentencias de 18 de octubre de 2001 y 12 de diciembre de 2006 sirven para ilustrar la problemática que se puede derivar de la coincidencia en el objeto de un contrato de gestión entre dos entidades. En ambos litigios se ventilaba una demanda interpuesta por SGAE contra una empresa propietaria de salas de exhibición cinematográfica, a la cual la entidad reclamaba el derecho de remuneración previsto en el artículo 90.3 de la LPI. La SGAE intervenía por cuenta y en interés de los coautores de las obras audiovisuales objeto de exhibición¹⁵⁶. Las reclamaciones deducidas en ambos casos por la entidad se referían a un período temporal en el que la SGAE era la única entidad de gestión autorizada para la administración de los derechos de propiedad intelectual de los coautores de una obra audiovisual pero en la actualidad existe otra entidad que gestiona los derechos de

hipótesis b), los territorios no cubiertos por el contrato lo sean por otra u otras entidades de gestión, salvo que se trate de territorios no pertenecientes al EEE y que sean objeto de la gestión directa de la Sociedad o en los que ésta haya realizado inversiones y las dificultades de gestión del repertorio concernido haga indispensable la unidad del repertorio, en cuyos casos será necesario un acuerdo del Consejo de Dirección. B) Con independencia de lo expuesto en (A), cuando el otorgante, sea o no nacional de un país del EEE, solicite razonadamente del Consejo de Dirección de la Sociedad la limitación de la cesión o mandato en cualquiera de las formas mencionadas en los párrafos a) y b) de la letra (A) y dicho Consejo la acuerde con el peticionario.

¹⁵⁶ Es decir, del director-realizador, de los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos y de los autores de las composiciones musicales con o sin letra creadas especialmente para esta obra (art. 87 LPI).

propiedad intelectual de los autores audiovisuales (no de los autores musicales): la entidad DAMA. Sería interesante conocer el resultado de un litigio similar después de la creación de DAMA, quizás la tendencia jurisprudencial a atribuir una legitimación *ex lege* a SGAE sin la necesidad de acreditarla por medio de la exhibición del contrato de gestión daría un giro radical ante la existencia de otra entidad de gestión que estatutariamente tiene atribuida la administración de los mismos derechos.

Sobre el particular cabe apuntar que las entidades que defienden los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, AIE y AISGE, han progresivamente ampliado el ámbito estatutario de los derechos patrimoniales que administran hasta el punto que puede afirmarse que, al día de hoy existe, en el plano teórico, un campo de actuación común entre ambas sin perjuicio de la especialización de AIE en los derechos de los artistas musicales y de AISGE en los derechos de los artistas audiovisuales.

Visto el estado actual de las cosas, se considera que la existencia de un contrato de gestión escrito donde se detallen los tipos de derechos y las modalidades de explotación encomendados en gestión es de suma importancia.

54. En este orden de ideas, en España, el objeto de los contratos de gestión celebrados con las entidades, estará delimitado por su contenido estatutario. Según el artículo 6.1 de los estatutos de la SGAE, los derechos que esta entidad gestiona son: a) los derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública de las obras literarias (orales y escritas), musicales (con o sin letra), teatrales (comprendidas las dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y pantomímicas), cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales, multimedia, ya sean obras originales, ya derivadas de otras preexistentes (tales como las traducciones, arreglos, adaptaciones u otras transformaciones); b) en unión de alguno de los anteriores, el derecho exclusivo de transformación de tales obras con vistas a su utilización interactiva en producciones o en transmisiones de "multimedia", analógicas o digitales c) los derechos de remuneración reconocidos o que reconozcan legalmente a los autores de las aludidas obras, y en especial los previstos en los artículo 25 y 90, apartados 2, 3 y 4 de la LPI respecto de la reproducción para uso privado del copista y alquiler de fonogramas y

grabaciones audiovisuales y comunicación pública de las obras audiovisuales, todo ello en los términos expresados en las mencionadas disposiciones de la Ley.

Los mismos estatutos de la SGAE excluyen del ámbito de los derechos gestionados: a) la reproducción, en forma de libro o folleto, de las mencionadas obras; b) y la comunicación pública de las obras literarias no incluidas, en su forma original o derivada, en una obra audiovisual, y siempre que se trate de explotaciones diferentes de las que a continuación se expresan: recitación o representación pública en un teatro o lugar análogo, emisión o retransmisión sin hilo, transmisión inicial por cable, distribución por cable de la emisión o transmisión inicial por cable en la que se hubieren difundido en origen, y cualquier comunicación al público que sea efectuada a partir de fonogramas o grabaciones audiovisuales de la obra literaria destinados a su publicación¹⁵⁷.

55. En el caso de la entidad CEDRO, su gestión se extiende a los siguientes derechos y modalidades: a) al derecho exclusivo de reproducción de las mencionadas obras y, en particular, mediante: fotocopiado y cualesquiera otros procedimientos análogos; digitalización, con fijación en soporte electrónico, ya sea en forma duradera, temporal o efímera; inclusión en una base de datos, electrónica o no, así como en una obra o producto multimedia o en un sitio *web* o espacio accesible en línea, tanto si es de forma libre como restringida; recuperación o extracción a partir de una base de datos, obra o producto multimedia o sitio *web* o espacio accesible en línea, con independencia de que la obra o parte así recuperada o extraída se fije o no en un soporte material; duplicación o copia de obras presentadas en soporte o formato digital; al derecho exclusivo de distribución, en las modalidades de: alquiler o préstamo de dichas obras, así como la venta de sus reproducciones; venta, alquiler, préstamo u otra forma de circulación del original o copias de bases de datos y, en general, obras o productos multimedia que hayan incorporado obras objeto de gestión; c) al derecho exclusivo de comunicación pública, entendiendo por esta, en el sentido legal, todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a las obras objeto de gestión y sus copias, sin previa distribución de ejemplares, incluida su puesta a disposición, de tal forma que

¹⁵⁷ Vid. artículo 6.2 de los estatutos de la SGAE.

cualquier persona pueda acceder a estas desde el lugar y en el momento que ella misma elija; d) al derecho exclusivo de transformación con objeto de elaborar resúmenes, extractos y compendios de las obras gestionadas, para su incorporación a bases de datos, obras o productos multimedia, sitios *web* o espacios accesibles en línea, ya sea en el idioma original o en cualquier otro; e) a cualquier derecho de remuneración que tuviera por causa la utilización bajo licencia legal de las obras objeto de gestión y, en particular, el derecho de remuneración por copia privada tanto analógica o impresa como digital.

56. La entidad de gestión AGEDI, por su parte, asume la gestión colectiva de los derechos que corresponden a los productores fonográficos por la comunicación pública de sus grabaciones sonoras y vídeos musicales, por su reproducción exclusivamente para, directa o indirectamente, proceder a su comunicación pública, así como la remuneración compensatoria regulada en el artículo 25 de la LPI¹⁵⁸.

57. De acuerdo con el artículo 4.2 de los estatutos de la AIE, su gestión abarca los siguientes derechos: “a) los derechos de remuneración que en cualquier momento se encuentren reconocidos por el ordenamiento jurídico a los artistas intérpretes o ejecutantes, especialmente y a título enunciativo los previstos en los artículos 25, 108 y 109 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, relativos respectivamente, a las remuneraciones equitativas por copia privada de fonogramas, videogramas y otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, por comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de fonogramas y de grabaciones audiovisuales, y por distribución mediante alquiler de fonogramas y de originales o copias de grabaciones audiovisuales. Asimismo, el derecho de remuneración derivado de la puesta a disposición del público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o en grabaciones audiovisuales, o de reproducciones de las mismas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos en el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija; b) al derecho de autorizar la retransmisión por cable de sus actuaciones fijadas (fijaciones) en cualquier soporte sonoro, visual o audiovisual; y c) a cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual de ejercicio colectivo que en cualquier momento pudieran corresponder a los artistas

¹⁵⁸ Vid. art. 3 d) de los estatutos de la AGEDI.

intérpretes o ejecutantes, bien por reconocimiento legal expreso o por aplicación analógica y/o subsidiaria de los derechos de autor, bien por la explotación o utilización de sus actuaciones no fijadas y/o de sus actuaciones fijadas (fijaciones) en cualquier soporte sonoro, visual o audiovisual, y cuya gestión corresponda a la entidad legal o contractualmente.

Además de lo anterior, conforme al artículo 4.3 de sus estatutos, AIE extiende el ámbito de su gestión a los siguientes derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes o ejecutantes, siempre que el afiliado haya aceptado la extensión de la gestión de la entidad a los mismos, por no haber excluido de forma expresa su gestión mediante escrito dirigido al Consejo de Administración en el momento de solicitar su asociación a la entidad o que se hagan efectivos por vez primera sus derechos económicos ante la misma, o dentro del año anterior al vencimiento del contrato de gestión, o de sus prórrogas: a) al derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus actuaciones en cualquier soporte sonoro, visual o audiovisual, que permita bien su reproducción bien su comunicación pública; b) al derecho exclusivo de autorizar la reproducción, directa o indirecta, de las fijaciones de sus actuaciones en cualquier soporte sonoro, visual o audiovisual; c) al derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública de sus actuaciones no fijadas y/o de sus actuaciones fijadas (fijaciones) en cualquier soporte sonoro, visual o audiovisual, o de partes o fragmentos de las mismas; d) al derecho exclusivo de autorizar la distribución de sus actuaciones y fijaciones; e) al derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o en grabaciones audiovisuales, o de representaciones de las mismas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y el momento que cada uno de ellos elija; y f) y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual de ejercicio individual que en cualquier momento pudieran corresponder a los artistas intérpretes o ejecutantes, bien por reconocimiento legal expreso o por aplicación analógica y/o subsidiaria de los derechos de autor, bien por la explotación o la utilización de sus actuaciones no fijadas y/o de sus actuaciones fijadas (fijaciones) en cualquier soporte sonoro, visual o audiovisual, y cuya gestión corresponda a la entidad legal o contractualmente".

58. El objeto de la gestión de la entidad española VEGAP se extiende a los siguientes derechos contemplados en la LPI: a) al derecho exclusivo de reproducción de las obras, regulado en artículo 18; b) al derecho exclusivo de distribución de copias de las obras mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma, regulado en artículo 19; c) al derecho exclusivo de comunicación pública de las obras, en cualquiera de las modalidades descritas en el artículo 20; d) al derecho de participación en el precio de la reventa de sus obras reconocido por el artículo 24; e) al derecho de remuneración por el uso privado de la copia reconocido en el artículo 25; f) a los derechos de remuneración correspondientes a la comunicación pública y exportación de obras audiovisuales previstos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo; g) al derecho de transformación de la obra regulado en el artículo¹⁵⁹.

59. El artículo 2.2 de los estatutos de la EGEDA establece que el objeto de la entidad es: la gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual que a los productores de obras y grabaciones audiovisuales les corresponden como consecuencia de: a) la comunicación pública de obras y grabaciones audiovisuales en las formas previstas en las letras g) e i) del número 2 del artículo 20 de la LPI; b) la retransmisión íntegra inalterada y simultánea de obras y grabaciones audiovisuales emitidas o transmitidas por terceros emisores o transmisores, con posterior distribución a receptores individuales o colectivos bien mediante señal difundida de forma inalámbrica o bien cuando dicha señal es transmitida por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, incluidas las redes telefónicas o de comunicaciones, abiertas o cerradas, y ya sea por procedimientos análogos, digitales o por cualquier otro procedimiento; c) la remuneración prevista en el artículo 25 de la LPI y la normativa que lo desarrolla; d) la remuneración reconocida en el número 2 del artículo 122 de la LPI; e) la reproducción de grabaciones audiovisuales, o de fragmentos o secuencias de las mismas, o de las partes o capítulos de que consten, en programas emitidos por las entidades de radiodifusión y en otros como los soportes multimedia, es decir, aquellos soportes digitales que integran la palabra escrita y/o hablada, la imagen, con sonorización o sin ella, y que permiten o no la interacción, es decir, el diálogo

¹⁵⁹ Vid. el art. 4.2 de los estatutos de la VEGAP.

bidireccional en un marco de opciones más o menos limitado; f) la reproducción y puesta a disposición del público de las obras y grabaciones audiovisuales, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija, y g) la reproducción y puesta a disposición del público de las obras y grabaciones audiovisuales a través de redes de comunicaciones con empleo de medios, sistemas o procedimientos de intercambio de archivos.

60. El ámbito de gestión de la entidad AISGE está establecido en el artículo 7.2 de sus estatutos, el cual establece que la administración de esta entidad se circunscribe a los derechos patrimoniales de naturaleza intelectual atribuidos con carácter originario a los artistas referidos en el ámbito subjetivo de los presentes estatutos, y, especialmente, y, a título enunciativo, el derecho de remuneración por copia privada de fonogramas, videogramas y otros soportes, equipos o sistemas sonoros, visuales o audiovisuales, analógicos o digitales; el derecho de remuneración por la comunicación pública, en cualquiera de sus formas, de las actuaciones artísticas fijadas en un fonograma, obra o grabación audiovisual, y el derecho de remuneración por la distribución mediante el alquiler de fonogramas y de originales y copias de obras audiovisuales en que se hayan incorporado sus actuaciones. Además, a tenor del artículo 7.3 de sus estatutos, corresponde a AISGE el ejercicio, gestión y/o administración de aquellos derechos de propiedad intelectual otorgados por la ley o norma correspondiente al artista con carácter exclusivo o de ejercicio individual, cuando dicho titular encomiende o confíe su gestión de manera expresa a la entidad, ya sea mediante anexo al contrato de gestión o mediante cualquier otra forma contractual válidamente reconocida en derecho.

61. Finalmente, la entidad de gestión DAMA se encarga de administrar: a) los derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública de las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales y cuantos derechos exclusivos corresponden a sus miembros y cuya gestión expresamente confieren a la entidad; b) los derechos de remuneración por comunicación pública, exportación de obras audiovisuales y alquiler, previstos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 90 de la LPI, así como cualquier otro derecho de remuneración reconocido por la Ley o que se reconozca en el futuro; y c) los derechos de remuneración compensatoria regulado en el artículo 25

de la misma Ley, respecto a reproducciones sonoras o audiovisuales efectuadas para uso personal¹⁶⁰.

62. Otro aspecto que recae en el ámbito de estudio del objeto del contrato de gestión es el relativo a las obras futuras. De acuerdo con el artículo 153.1 de la LPI el contrato de gestión colectiva no podrá imponer como obligatoria la gestión “de la totalidad de la obra o producción futura”¹⁶¹. Esta prohibición, análoga a la contenida en el artículo 43.3 de la LPI, constituye una medida complementaria para salvaguardar la libertad de decisión del titular de derechos de propiedad intelectual que opta por confiar la gestión de los mismos a una entidad.

Esta cuestión fue analizada a la luz del Derecho de la UE¹⁶² y, aunque en lo específico no fue considerada como un abuso de posición dominante, el legislador español optó por establecer la prohibición antes mencionada seguramente con la finalidad de salvaguardar aún más la libertad de decisión del titular de derechos intelectuales. Al respecto, vale la pena subrayar que el contenido del artículo 153.1 de la LPI se agota en prohibir la imposición de la gestión “de la totalidad” de la obra o producción futura; interpretado *a contrario sensu*, por tanto, resulta que el legislador permite que la entidad imponga al titular la gestión obligatoria de una parte de esa obra o producción¹⁶³.

Finalmente, la LPI no se pronuncia sobre la posibilidad de que las entidades de gestión puedan imponer obligatoriamente a los titulares la gestión de todos los derechos de propiedad intelectual que le pertenezcan antes de la celebración del contrato de gestión. La práctica estatutaria de las entidades de gestión omite la cuestión limitándose, algunas de ellas, a hacer referencia a los derechos que los titulares puedan adquirir durante su vinculación a la misma¹⁶⁴.

¹⁶⁰ Vid. art. 8 de los estatutos de la DAMA.

¹⁶¹ Vid. art. 153.1 de la LPI.

¹⁶² En la Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE.

¹⁶³ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1904.

¹⁶⁴ Vid. artículo 14.1.2 de los estatutos de la SGAE.

b) Duración y terminación.

63. El artículo 153.1 de la LPI impone una duración del contrato de gestión no superior a cinco años, indefinidamente renovables¹⁶⁵. Se trata de un límite temporal teórico pues, en realidad, es un contrato de duración indefinida, con facultad de desistimiento quinquenal¹⁶⁶. En efecto, en la práctica estatutaria, las entidades de gestión han optado por apuntar al máximo plazo permitido por la Ley fijando una duración de cinco años, indefinidamente prorrogables por períodos iguales, salvo denuncia escrita dirigida al órgano de administración de la entidad¹⁶⁷.

Esta duración de cinco años y su renovación tácita no excluyen la denuncia anticipada o resolución, por incumplimiento o por otras causas graves. Esto se explica en la medida en que si un contrato de mandato es esencialmente revocable, no cabe que los estatutos de una entidad de gestión puedan derogar una norma básica del Derecho contractual.

64. No obstante la práctica generalizada, es curioso observar cómo la SGAE limita la duración de su contrato de gestión a tres años prorrogables indefinidamente por períodos iguales, salvo denuncia escrita por parte del titular con un preaviso de un año¹⁶⁸. Nuevamente, esta medida de la SGAE obedece a un mandato de la UE: la Decisión de la Comisión¹⁶⁹ por la que se determinó que los titulares que hubiesen celebrado un contrato de gestión con la entidad alemana GEMA otorgándole la administración de algunas modalidades de ejercicio, transcurridos tres años y habiendo presentado regularmente denuncia escrita, pudiesen retirar la gestión de las modalidades de ejercicio que considerasen conveniente sin perder la condición de socio ordinario u otros beneficios.

¹⁶⁵ Plazo que coincide con el impuesto por el artículo 43.2 de la LPI para el contrato de cesión.

¹⁶⁶ Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la ley de propiedad.....op. cit.*, p. 873.

¹⁶⁷ Vid. art. 8.3 de los estatutos de CEDRO; art. 12.3 de los estatutos de la AIE; art. 11.3 de los estatutos de VEGAP.

¹⁶⁸ Vid. art. 14.1.5 de los estatutos de la SGAE.

¹⁶⁹ Decisión de la Comisión de 6 de julio de 1972 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del Tratado CEE (IV/26.760- GEMA).

Ahora bien, según el procedimiento establecido por la SGAE, en ausencia de preaviso realizado en las condiciones pactadas, el contrato se entiende prorrogado por un periodo idéntico al de su duración inicial. Las prórrogas operan con carácter automático, sin solución de continuidad y su número no está limitado en los estatutos que, por lo general, consagran el carácter tendencialmente indefinido del contrato¹⁷⁰.

65. Los estatutos de SGAE suelen prever igualmente la posibilidad de una denuncia parcial del contrato de gestión. De este modo, el artículo 14.1.6 dispone: “con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 5º, el contrato podrá también ser denunciado parcialmente respecto de alguna o algunas categorías de derechos o para determinados países en relación con una o varias de esas categorías bajo las condiciones que se han establecido en el ordinal 3º”. Los requisitos para esta denuncia parcial coinciden con los que son exigidos para la denuncia total, es decir, el preaviso de denuncia con un año de antelación dirigido por escrito a la Junta Directiva o al Consejo de Dirección de la SGAE.

66. Uno de los problemas más delicados que plantea la denuncia del contrato de gestión por parte del titular es su eficacia frente a terceros que hasta ese momento vinieran utilizando los derechos del titular merced a la autorización concedida por la entidad. En el contexto español el TS se ocupó de este supuesto en la Sentencia de 25 de mayo de 1927¹⁷¹. En esa ocasión, un empresario de la Comedia de Madrid había estrenado la obra dramática “El Niño de Oro” de José María Martín López, asociado en concepto de autor dramático a la entonces Sociedad de Autores de España. En diciembre de 1922, el director de la Sociedad autorizó al empresario a representar la obra dramática en Barcelona, San Sebastián y Bilbao. En enero de 1923, el empresario celebró contrato con un teatro de Barcelona para representar la obra desde el 22 de junio al 22 de julio de ese mismo año. Pocos días después, el autor de la obra remitió notarialmente una carta al director de la Sociedad de Autores en la que prohibía el estreno y la representación de la obra en Cataluña, sin su expresa autorización o consentimiento. En esa misma fecha, el autor remitió al empresario otra carta prohibiéndole el estreno y la representación de su obra en Barcelona. Pocos días más

¹⁷⁰ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1899.

¹⁷¹ Vid. Colección legislativa, tomo 23, vol. III, 1927, pp. 314 y ss.

tarde, la Sociedad de Autores comunicó al empresario que el autor de la obra había dejado sin efecto la autorización concedida para estrenar y representar la obra. Dadas las circunstancias, el empresario interpuso demanda contra la Sociedad de Autores y el autor de la obra solicitando que se declarara: a) que la Sociedad y el autor estaban obligados, en virtud del contrato de licencia, a permitirle el estreno y la representación de la obra en tres ciudades durante la temporada de verano de 1923 y a no conceder a ninguna otra empresa permiso o autorización para hacerlo ni antes ni durante ese lapso de tiempo ni en las mismas ciudades y además que ambos demandados estaban obligados solidariamente a indemnizar al actor por los daños y perjuicios; b) que en el supuesto que el Juzgado estimase improcedente dicha pretensión, se declarase, alternativamente, que sólo la Sociedad de Autores estaba obligada a mantener al demandante la concesión de estreno y representación de la obra y a impedir que otros lo hiciesen.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda y condenó a la Sociedad de Autores y al autor al pago al empresario de cierta cantidad en concepto de indemnización. La Audiencia confirmó la Sentencia y frente a esta decisión recurrió en casación la Sociedad de Autores alegando que los autores que se incorporan a ella no se dependen de la propiedad de sus obras, sino que únicamente confieren a la entidad el derecho de administrarlas y recaudar los derechos de representación, por lo que no era lícito condenar a la Sociedad. El TS, tras confirmar la existencia del contrato de representación entre el autor y el empresario desestimó el recurso.

Sobre el asunto cabe apuntar lo siguiente. La Sociedad de Autores autorizó la representación teatral de la obra, pero, puesto que esa autorización se llevó a cabo en nombre del autor, es claro que los efectos se produjeron directamente en su persona. Es discutible que conforme al Derecho vigente la simple manifestación del autor de revocar el contrato de representación realizado, mediante la intermediación de la Sociedad, con el empresario produjera los efectos deseados; semejante causa de extinción del contrato no aparece recogida en la LPI. De acuerdo con la doctrina, salvo que la revocación no signifique el ejercicio por parte del autor de su derecho moral a no divulgar la obra¹⁷², la

¹⁷² Vid. art. 14.6 de la LPI.

simple manifestación del autor no puede servir para provocar la extinción de un contrato válido y eficaz por prohibirlo el artículo 1256 del C.c.¹⁷³ Por otro lado, una vez afirmado que el contrato de gestión es reconducible al tipo contractual contrato de mandato y que las entidades de gestión siempre actúan en nombre y representación del titular de derechos, el artículo 1725 del C.c.¹⁷⁴ es enteramente aplicable de manera que la Sociedad nunca sería responsable personalmente a la parte con quien contrata salvo que se obligara a ello expresamente o traspasara los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes. De acuerdo con este razonamiento, el recurso de casación de la Sociedad de Autores debía haber prosperado¹⁷⁵.

Para aclarar toda duda sobre la cuestión, la cláusula sexta del contrato de gestión de SGAE establece:

“... por lo que respecta al mandato conferido por TITULAR en la cláusula segunda, éste tiene el carácter irrevocable por todo el tiempo de vigencia del contrato y ENTIDAD, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 del TR.LPI, no podrá poner fin al mismo mediante renuncia.”

67. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de gestión por parte del titular de derechos, es otra causa para su terminación, en este sentido el contrato de SGAE dispone:

“DECIMOTERCERA.- Serán causa de resolución de este contrato a instancia de ENTIDAD:

a) El simple incumplimiento, por parte de TITULAR, de cualquiera de las obligaciones mencionadas en el párrafo segundo de la cláusula tercera y en los apartados D) y E) de la cláusula décima. b) El reiterado incumplimiento por parte de TITULAR, de alguna de las restantes obligaciones, no obstante haber mediado un requerimiento expreso y escrito de ENTIDAD a

¹⁷³ La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

¹⁷⁴ El mandatario que obre en concepto de tal no es responsable personalmente a la parte con quien contrata sino cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes.

¹⁷⁵ Así, MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, pp. 1901-1902.

TITULAR, exigiendo el cumplimiento y advirtiéndole de su decisión de resolver el contrato caso de quedar aquél inatendido.

No obstante lo anterior, no procederá la resolución del contrato por causa de incumplimiento, si, como consecuencia de aquélla, TITULAR quedará imposibilitado de hacer efectivos los derechos conferidos dentro del territorio español. En este caso, ENTIDAD, sin perjuicio de su acción para exigir el cumplimiento del contrato, podrá reclamar a TITULAR, en concepto de resarcimiento de daños y pena por incumplimiento, una cantidad equivalente al duplo de los descuentos de recaudación y administración que hubiera percibido de éste de no mediar dicho incumplimiento.

ENTIDAD podrá resolver parcialmente este contrato respecto de los derechos que, atendidas las circunstancias de su contratación con los usuarios, sean susceptibles de hacerse efectivos sin su mediación en el citado territorio.

En todo caso de incumplimiento de este contrato por parte de TITULAR, ENTIDAD podrá ejercitar la correspondiente acción de resarcimiento, sin perjuicio de lo previsto en el segundo inciso del párrafo segundo de esta cláusula.

Con independencia de las acciones de resolución y de resarcimiento previstas en esta cláusula, en el supuesto de incumplimiento de la obligación, expresada en el apartado F) de la cláusula décima, TITULAR vendrá obligado, en concepto de sanción, a entregar a ENTIDAD, con destino a las obras asistenciales de ésta, una suma igual a la que corresponda a la participación que aquél hubiera cedido indebidamente, con el límite de lo que haya percibido o deba percibir por la suya propia”.¹⁷⁶

68. Por último, a pesar de ser reconducible al tipo contractual de mandato, la naturaleza de los derechos administrados hace que la muerte de su titular o, en su caso,

¹⁷⁶ En términos similares está redactada la cláusula decimotercera del contrato de gestión de CEDRO.

la disolución de la entidad no constituyan formas de terminación del contrato de gestión¹⁷⁷. A este respecto, el contrato SGAE establece lo siguiente:

“DUODÉCIMA.- En caso de muerte o declaración de fallecimiento de TITULAR (persona natural), los sucesores del mismo, tanto a título de herencia como de legado, en los derechos cedidos o confiados por él a la gestión de ENTIDAD, continuarán vinculados a ésta en los términos del presente contrato.

Los coherederos y colegatarios de TITULAR en los indicados derechos deberán designar un representante de ellos ante ENTIDAD, a quién otorgarán el correspondiente poder.

ENTIDAD podrá exigir que el citado poder sea formalizado en escritura pública.

Dichos sucesores deberán acreditar su titularidad a ENTIDAD, aportándole los documentos necesarios.

En los supuestos de disolución y liquidación de TITULAR (persona jurídica), y en los de fusión, absorción o cesión global de su activo y pasivo, subsistirá el presente contrato con los adjudicatarios de los derechos cedidos o confiados a la gestión de ENTIDAD, así como con la nueva entidad, con la absorbente o con el cesionario, según proceda, por todo el tiempo de su vigencia. Los adquirientes de los expresados derechos por los mencionados títulos deberán aportar a ENTIDAD la documentación correspondiente a los mismos, y si tales derechos hubieran quedado atribuidos a varias personas en comunidad, designarán un representante ante la ENTIDAD, a quien otorgarán el oportuno poder. ENTIDAD podrá exigir que el citado poder se formalice en escritura pública.

Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos.”

¹⁷⁷ Art. 1732. El mandato se acaba: 1. Por su revocación 2. Por renuncia o incapacidad del mandatario 3. Por muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o insolvencia del mandante o del mandatario.

c) **Ámbito espacial.**

69. El ámbito territorial de validez de los contratos de gestión, es una cuestión sobre la que el legislador español no se ha pronunciado. Las múltiples analogías que la LPI hace entre el contrato de gestión y la cesión de derechos intelectuales encuentran, en este punto, una notable excepción. El silencio legislativo sobre esta cuestión representa para las entidades de gestión, en principio, una amplia autonomía que carece de límites imperativos. En este orden de ideas, la entidad puede imponer al titular la gestión en el territorio que tenga por conveniente incluso una gestión universal, es decir, para todo el mundo; de hecho lo más frecuente es que así sea en la práctica frente a la alternativa de fraccionar territorialmente la gestión entre varias entidades.

En efecto, la ausencia legal de parámetros que limiten la validez territorial de los contratos de gestión en la práctica estatutaria de las entidades de gestión españolas se ha traducido en cláusulas como:

“Dicho mandato se confiere para todos los países del mundo”¹⁷⁸; “la cesión y mandato otorgados a ENTIDAD en el presente contrato lo son para todos los países del mundo”¹⁷⁹; “el contrato establecido entre la Entidad y el afiliado tendrá carácter de exclusividad y el ámbito territorial de cualquier Estado del mundo”¹⁸⁰; “los referidos cesión y mandato se extenderán a todos los indicados derechos de los que sea titular el solicitante al tiempo de su incorporación a la Entidad y para cualquier territorio”¹⁸¹.

En este sentido cabe recordar que, en teoría y por regla general, una entidad de gestión puede ejercer una gestión mundial respecto de su propio repertorio. Sin embargo, en virtud de la existencia de red de acuerdos de representación recíproca, en la práctica, cada entidad administra de manera directa su repertorio sólo en su propio territorio.

¹⁷⁸ Vid. cláusula sexta del contrato de gestión de CEDRO.

¹⁷⁹ Vid. cláusula séptima del contrato de gestión de SGAE.

¹⁸⁰ Vid. art. 12.2 de los estatutos de AIE.

¹⁸¹ Vid. art. 11.2 a) de los estatutos de VEGAP.

70. La cuestión medular que gira alrededor del alcance territorial de un contrato de gestión es determinar si las expresiones empleadas por las entidades de gestión españolas en el sentido de que la gestión otorgada se confiere “para todo el mundo”, puede representar un abuso de posición dominante o no. Este aspecto fue abordado por la Decisión de la Comisión en el asunto *GEMA*¹⁸². En principio, la resolución estimó que incurrían en un abuso de posición dominante las entidades que imponían a sus miembros una gestión para todo el mundo¹⁸³, considerando que había que salvaguardar la libertad de los miembros de las entidades para decidir si querían ceder a la *GEMA* o a otra entidad todos o parte de sus derechos para los países en los que la *GEMA* no ejerce actividad directa y si querían ceder totalmente a la *GEMA* sus derechos para los países en los que la *GEMA* ejercía una actividad directa o repartirlos por categorías entre varias entidades. La Decisión permite, ciertamente, que no se confíe la gestión de derechos a una entidad para determinados territorios, al margen de que en ellos la entidad ejerza o no una actividad directa, pero lo hace partiendo de la base de que los derechos no administrados por esa entidad deben ser confiados en gestión a otra u otras. La Decisión no contempla expresamente, por tanto, la posibilidad de que el titular se reserve la gestión directa de sus derechos en determinados territorios y es dudoso si esa conclusión puede obtenerse del pasaje de la Decisión que garantiza la libertad de los titulares para retirar de la entidad, en condiciones legales y estatutarias, la administración de ciertas categorías de derechos, expresión que contempla más que la dimensión territorial del contrato, su objeto¹⁸⁴.

Sin embargo, fue la Decisión del caso *Daft Punk*¹⁸⁵ la que representó verdaderamente un cambio significativo en la práctica estatutaria de las entidades de gestión, al considerar que los estatutos de la SACEM representaban una limitación a la libertad de los autores al impedirles que ellos mismos pudieran asumir la gestión individual de sus derechos y al obligarlos a que tales derechos fueran otorgados a otra entidad de gestión. Si con anterioridad la ausencia de restricciones territoriales

¹⁸² Decisión de la Comisión (IV/26 760 – *GEMA*) 71/224/CEE.

¹⁸³ “a) considerando che è fondamentalemente abusivo il fatto che la *GEMA* pretenda la cessione dei diritti di autore per tutte le categorie e per tutto il mondo (articolo 3, n. 1, lettera a), dello statuto e articolo 1 del contratto di cessione); che le obiezioni formulate dalla *GEMA* a questo proposito sono infondate”. *Ibid.*... apartado II.C.2 a)

¹⁸⁴ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, pp. 1904-1905.

¹⁸⁵ Vid. Decisión de la Comisión COMP/C2/37.219

significaba que las entidades podían imponer a los titulares de los derechos intelectuales una gestión universal, en la actualidad, los titulares pueden fraccionar territorialmente la gestión, bajo ciertas condiciones.

71. En el entorno español, se observa que el artículo 14.1.2 de los estatutos de la SGAE establece:

“La cesión y, en su caso, el mandato de los derechos aludidos en el precedente ordinal 1º se extenderán a todos aquellos de los que sea titular el otorgante del contrato al tiempo de su incorporación a la Sociedad y para cualquier territorio, así como a los que adquiriera durante su vinculación con la misma...”.

A raíz de la Decisión de la Comisión se añadió lo siguiente: “sin perjuicio de lo que se dispone en el siguiente ordinal 3º”. Este artículo permite que el otorgante limite la cesión y, en su caso, el mandato en los siguientes supuestos:

“No obstante lo establecido en el anterior ordinal 2º, el otorgante podrá limitar la cesión y, en su caso el mandato en los siguientes supuestos:

(A) Cuando dicho otorgante sea nacional de un país del Espacio Económico Europeo, y la exclusión del contrato se refiera:

...b) o a determinados territorios, para una o varias de dichas categorías, a condición de que...los territorios no cubiertos por el contrato lo sean por otra u otras entidades de gestión, salvo que se trate de territorios no pertenecientes al Espacio Económico Europeo y que sean objeto de la gestión directa de la Sociedad o en los que ésta haya realizado inversiones y las dificultades de gestión del repertorio concernido haga indispensable la unidad del repertorio, en cuyos casos será necesario un acuerdo del Consejo de Dirección.

(B) Con independencia de lo expuesto en (A), cuando el otorgante, sea o no nacional de un país del Espacio Económico Europeo, solicite razonadamente del Consejo de Dirección de la Sociedad la limitación de la

cesión o mandato en cualquiera de las formas mencionadas en los párrafos a) y b) de la letra (A) y dicho Consejo la acuerde con el peticionario.”

En términos similares se han redactado los estatutos de la VEGAP¹⁸⁶ y de CEDRO¹⁸⁷.

De acuerdo con esta disposición, nada impide que un titular de derechos español pueda fraccionar territorialmente la gestión de sus derechos, por ejemplo, otorgando a una entidad alemana la gestión de sus derechos exclusivos para autorizar la representación, ejecución, recitación, exhibición o proyección pública de sus obras musicales en razón de los beneficios económicos que la entidad alemana prevé para la explotación de ese tipo de obras. Por otro lado, puede otorgar la gestión de los derechos de remuneración (copia privada, alquiler de fonogramas y grabaciones audiovisuales) sobre esas mismas obras a una entidad francesa, si el titular considera que esa legislación otorga beneficios superiores de estos derechos respecto de la ley española y tomando en cuenta, *vgr.*, que la cantidad de contratos de representación recíproca que la entidad francesa ha celebrado con homólogas extranjeras, es superior a la de la entidad española.

72. Ahora bien, sobre la disposición estatutaria de SGAE cabe hacer la siguiente observación. La posibilidad de fraccionar territorialmente los derechos intelectuales está reservada a los titulares nacionales de los países pertenecientes al EEE. Por lo tanto, a un titular de derechos latinoamericano, por ejemplo, con residencia en España le es negado este beneficio. Si el objetivo de esta disposición es respetar la libertad de los titulares de derechos y al mismo tiempo asegurar que el tráfico de bienes culturales funcione correctamente en el EEE, ¿no hubiese sido conveniente que, en lugar de usar el término “nacional” se utilizase la palabra “residente”? La exclusión de los titulares no nacionales de un país del EEE de este beneficio, trata de ser mitigada en el inciso B) estableciendo que, independientemente de su nacionalidad, un titular podrá solicitar “razonadamente” al Consejo de Dirección la limitación territorial de la gestión de sus derechos. En este sentido cabe preguntarse si la imposición de requisitos suplementarios

¹⁸⁶ Vid. art. 11.2 b) de los estatutos de la VEGAP.

¹⁸⁷ Vid. art. 8.2 de los estatutos de CEDRO.

a titulares no nacionales del EEE para poder fraccionar territorialmente la gestión de sus derechos ¿podría ser interpretada como una violación al principio de trato nacional?

B. El contrato de licencia.

73. Del mismo modo que el régimen contractual de los derechos de propiedad industrial distingue entre el contrato de cesión (aquel que tiene por objeto la transmisión plena de una modalidad de derechos de propiedad industrial) y el contrato de licencia (aquel por medio del cual se conceden de todas o algunas facultades de esos derechos)¹⁸⁸, esta distinción es aplicable a los derechos de propiedad intelectual.

Precisamente una de las cuestiones más relevantes que suscitan los contratos de explotación de los derechos de autor¹⁸⁹ es la determinación de la naturaleza jurídica del acto de transmisión. Se trata, en definitiva, de dilucidar si a través de estos contratos tiene lugar una transmisión definitiva de la propiedad, o en otras palabras, si el cesionario adquiere la titularidad de tales derechos de forma definitiva, o si por el contrario sólo se concede un derecho personal para la utilización de los derechos de explotación de acuerdo con los límites contractuales¹⁹⁰.

Antes de iniciar el análisis de los contratos de licencia que otorgan las entidades de gestión para autorizar la explotación de sus repertorios se considera oportuno hacer un preámbulo en donde se establezcan algunos parámetros que ayuden a distinguir el tipo contractual objeto de estudio de otros instrumentos jurídicos que, en el ámbito de la propiedad intelectual, se utilizan para transferir derechos intelectuales o ciertas facultades respecto de los mismos. Para ello, en un primer momento, se hará un breve estudio de Derecho comparado en el que se describirá el tratamiento de la transmisión de derechos intelectuales en algunos países del entorno europeo con el objetivo de establecer la diferencia entre los términos cesión y licencia. A continuación, se hará mención de los denominados “límites de los derechos de autor”, estrechamente

¹⁸⁸ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, Madrid, Civitas, 2000, pp. 285-288.

¹⁸⁹ Principalmente en los sistemas de Derecho continental europeo.

¹⁹⁰ Vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición....op. cit.*, p. 19; AZZI, T., *Recherche.....op. cit.*, p. 212.

vinculados a la gestión colectiva y en los que el término licencia es comúnmente utilizado¹⁹¹. Por último, se establecerá una pequeña descripción de las denominadas “licencias *Creative Commons*” para distinguirlas de los contratos de licencia otorgados en el marco de la gestión colectiva.

1. Las diferentes modalidades de transmisión de derechos de autor en el Derecho Comparado.

74. Las legislaciones nacionales sobre derechos de autor presentan considerables divergencias sobre sus principales modalidades de transmisión. En aquéllos países que adoptan el sistema de *Copyright* como Estados Unidos y el Reino Unido, se otorga una amplia libertad al titular para disponer de sus derechos dada la concepción patrimonialista que caracteriza esos ordenamientos. En este contexto se pueden distinguir dos tipos de transmisiones. Por un lado, están los *assignments* o contratos de cesión a través de los cuales el autor enajena sus derechos patrimoniales a un tercero que adquiere su titularidad y la legitimación procesal para defenderlos. Se trata de contratos que, por su relevancia, debe constar por escrito¹⁹². Por el otro, se encuentran las licencias o *licenses*, con o sin exclusiva, por medio de las cuales se otorga una autorización de uso a un tercero para un tiempo y ámbito determinado¹⁹³. En esencia, la licencia es la autorización otorgada por el “propietario del derecho” a otra persona para realizar determinados actos en relación con tal derecho. La licencia puede ser contractual, en este sentido constituye un acuerdo entre el titular del derecho (licenciante) y otra persona (el licenciatario) que autoriza a ésta última a ejecutar ciertos actos relacionados con la obra protegida que, de lo contrario, infringirían el derecho de autor sobre la obra. Como contraprestación al acuerdo, el licenciatario pagará al licenciante una determinada suma global o porcentajes por las utilidades efectivas. Al igual que la cesión, la licencia puede estar limitada en tiempo, territorio y modalidades de utilización. La licencia además, puede tener el carácter exclusivo siempre y cuando conste por escrito que el titular del derecho autoriza al licenciatario,

¹⁹¹ Pero en un contexto específico que se diferencia del contrato de licencia propiamente dicho.

¹⁹² Vid. COLEMAN, A. *Intellectual Property Law*, Londres, Longman, 1994, pp. 109-110.

¹⁹³ Vid. BAINBRIDGE, D. I., *Intellectual Property*, Londres, Pitman Publishing, 1994, pp. 69-72; RAYSMAN, R. *et al.*, *Intellectual Property Licensing...op. cit.*, p. I-14.

con exclusión de otras personas incluido el propio titular, a ejercitar determinado derecho. De no existir tal autorización, el derecho en cuestión podrá ser ejercitado de manera exclusiva por su titular. Las licencias exclusivas también pueden tener límites¹⁹⁴.

75. En los países que pertenecen al sistema de Derecho continental europeo¹⁹⁵ se observa poca unanimidad sobre esta materia. Algunas legislaciones, como la portuguesa, admiten la distinción entre cesión/concesión o venta/licencia permitiendo, por lo tanto, la enajenación de los derechos patrimoniales del autor¹⁹⁶.

La ley alemana, apegándose a la concepción monista según la cual la suerte del derecho moral es la misma que la de los derechos patrimoniales, una vez negada la posibilidad de que el primero sea cedido, los segundos tampoco lo pueden ser¹⁹⁷, por lo tanto, las autorizaciones que otorgan los titulares para la explotación de sus derechos son simples licencias. No obstante, tales licencias pueden ser otorgadas de manera definitiva y exclusiva a quien las explota, convirtiéndose en la única persona con la facultad de explotar el derecho de autor¹⁹⁸.

El legislador francés ha preferido no pronunciarse al respecto limitándose a emplear el término “cesión” al regular los contratos de edición y producción audiovisual¹⁹⁹. Por su parte, el contrato de representación constituye, a criterio del legislador, una simple autorización (licencia) que no confiere ningún monopolio de

¹⁹⁴ A simple vista, una licencia exclusiva pudiera confundirse con un contrato de cesión, y de hecho en ocasiones es difícil distinguir uno del otro. Por ejemplo, la modalidad de pago en ambos actos puede consistir en pagos porcentuales, lo cual normalmente es característico de las licencias pues es muy poco probable que el cedente acepte esta forma de pago a cambio de la transferencia de la titularidad de sus derechos. Una clara diferencia entre cesión y licencia es que en la primera únicamente el titular del derecho está legitimado para demandar y solamente él puede alterar la obra, siempre en respeto de los derechos morales del autor. Se argumenta también que el cesionario de un derecho intelectual a su vez puede transmitirlo a terceros, en cambio, el licenciataria no está autorizado para hacer lo mismo menos que tal circunstancia conste por escrito. *Ibid.*, pp. 66-72.

¹⁹⁵ Cuya piedra angular, por lo que concierne a la propiedad intelectual, es el sistema francés de *droit d'auteur*. Vid. MOSCATI, L., “Intellectual Property in the European Legal Context: Tools and Perspectives”, *EBLR*, vol. 22, núm.1, febrero 2011, p. 92.

¹⁹⁶ Vid. arts. 40 y 41 del Código de los derechos de autor y conexos de 1982 portugués.

¹⁹⁷ Vid. art. 29 de la Ley Alemana de 9 de septiembre de 1965 *Law on Copyright and Neighboring Rights (Copyright Law)*.

¹⁹⁸ Vid. AZZI, T., *Recherche.....op. cit.*, p. 213.

¹⁹⁹ Vid. art. L. 132-1 sobre el contrato de edición y el art. L. 132-24 sobre el contrato de producción audiovisual del Código de la Propiedad Intelectual de Francia.

explotación²⁰⁰. En opinión de algunos autores esta distinción es aparente ya que, por una parte, las disposiciones generales relativas al conjunto de los contratos de explotación utilizan exclusivamente el término cesión y, por lo tanto, se aplican también al contrato de representación; por la otra, la obligación de explotación que recae sobre el explotante en el contrato de edición y de producción audiovisual contradice lo relativo a la tesis de la cesión pura y simple. En este orden de ideas, la doctrina atribuye a la licencia simple dos características primordiales: no puede transmitir el derecho moral y entraña la obligación de remunerar al autor proporcionalmente por la explotación durante la duración de la misma. El contrato de cesión, por su parte, se distingue por el hecho de que el co-contratante del autor se convierte en titular de la acción contra la violación del derecho²⁰¹.

La ley italiana aborda de manera muy general la cuestión relativa a las modalidades de transmisión de los derechos patrimoniales estableciendo que éstos pueden ser vendidos, enajenados o transmitidos en todas las modalidades y formas consentidas por la ley²⁰². En las normas generales sobre la transmisión del derecho patrimonial se habla de cesión únicamente cuando se hace referencia a la cesión de ejemplares de la obra en contraposición a la cesión de soportes o medios usados para reproducirla²⁰³. Del término cesión, como sinónimo de transmisión, habla el artículo 20 de la Ley italiana sobre derecho de autor al establecer que: “el autor conserva los derechos morales incluso después de la cesión de sus derechos patrimoniales”; el artículo 61 cuando dispone que “la cesión del derecho de reproducción no comprende la cesión del derecho de ejecución pública o radiodifusión”; y el artículo 165 de la siguiente manera: “el autor, incluso después de la cesión puede intervenir en juicios”. El vocablo licencia es empleado por la ley italiana únicamente al referirse a la actividad de gestión de derechos intelectuales que lleva a cabo la SIAE.

²⁰⁰ *Ibid.* art. L.132- 19

²⁰¹ *Vid.* AZZI, T., *Recherche.....op. cit.*, pp. 212-213; JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d'exploitation...op. cit.*, p. 57.

²⁰² *Vid.* art. 107 de la Ley núm. 633 del 22 de abril de 1941. *Protezione del diritto d'autore e di altri connessi al suo esercizio.*

²⁰³ *Ibid.* art. 109.

La doctrina italiana ha sostenido que una cesión está caracterizada por la atribución del derecho o de una o más facultades en favor del cesionario de las cuales éste puede disponer definitivamente o por un determinado período de tiempo. En contraste, la licencia tiene la finalidad de permitir al licenciatario efectuar determinadas utilidades económicas de la obra de acuerdo a las condiciones y límites de tiempo indicados en la misma licencia²⁰⁴. Se trata, básicamente, del permiso o autorización que el autor o su derechohabiente otorga para que su obra pueda ser utilizada legítimamente²⁰⁵.

76. La búsqueda de un criterio distintivo entre cesión y licencia de derechos de autor en el sistema jurídico español no arroja resultados satisfactorios. La LPI no aborda la cuestión y la terminología empleada en su redacción no clarifica las dudas que pueden surgir al rededor de estos vocablos²⁰⁶. Para ilustrar esta afirmación basta observar lo siguiente: a lo largo de los artículos 42 a 57 relativos a la transmisión de los derechos de autor, los términos cesión y transmisión vienen empleados indistintamente; el artículo 50, por su parte, llega a utilizar la expresión “autorización no exclusiva” como sinónimo de cesión no exclusiva; el artículo 90.2²⁰⁷ y 108.2²⁰⁸ utilizan los términos cesión y transferencia como sinónimos; la redacción del artículo 115 es particularmente ambigua cuando establece que “el derecho de reproducción de los productores de fonogramas podrá *transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales*”. Desafortunada es también la redacción los otros artículos de la LPI, como el 107.3, 109.1, 117.1, 123.1 y 126.1.b y .e.

²⁰⁴ Vid. DE SANCTIS, V., *I contratti di diritto di autore...op. cit.*, pp. 33-34; FABIANI, M., *I contratti di utilizzazione...op. cit.*, pp. 2 y ss.

²⁰⁵ Vid. CHIMIENTI, L., *Il diritto di autore nella prassi contrattuale: commento, dottrina, giurisprudenza, contratti, norme di riferimento*, Milán, Giuffrè, 2003, p. 30.

²⁰⁶ Sin embargo, algunos autores españoles han sostenido que en la LPI se distingue claramente entre contrato de cesión en exclusiva y autorizaciones contractuales, la cuales pueden ser asimiladas a las licencias. Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. *et al.*, *International Encyclopedia of Law. Intellectual property*, España, núm. 26, enero, 2005, capítulo 5: Transfer, p. 42.

²⁰⁷ “El autor que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma o un original o una copia de una grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa por el alquiler de los mismos.”

²⁰⁸ “Cuando el artista intérprete o ejecutante celebre individual o colectivamente con un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de éstos, se presumirá que, salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a la remuneración equitativa a que se refiere el apartado siguiente, ha transferido su derecho de puesta a disposición del público a que se refiere el apartado 1.b.”

Los ejemplos anteriores sirven para poner de relieve que la LPI emplea un lenguaje vago e impreciso al referirse a las modalidades de transmisión de los derechos patrimoniales de autor, utilizando indistintamente términos como cesión, autorización, transmisión, etc. sin determinar su alcance o significado y omitiendo, salvo contadas alusiones, el término licencia. Conviene, por lo tanto, tratar de clarificar estos conceptos y su alcance haciendo remisión a las normas generales de la LPI.

77. Dentro de las normas generales sobre transmisión de derechos intelectuales consagradas en la LPI, el artículo 48 hace referencia a la “cesión en exclusiva”. Este término es empleado en los artículos 49 y 51.2 en el cual se establece el régimen supletorio aplicable.

En el régimen jurídico español, la cesión en exclusiva es la modalidad de transmisión de derechos de explotación más vinculante prevista por la LPI. Se puede realizar entre vivos, lo cual implica el ejercicio de los derechos cedidos por el cesionario, con exclusión de toda otra persona, incluido el propio cedente²⁰⁹ que, por tanto, aunque no perderá la titularidad del derecho de explotación transmitido, no podrá hacer uso del mismo por corresponder al cesionario dentro del contenido y de los límites del contrato de cesión²¹⁰. Resulta claro entonces que el cesionario en exclusiva no adquiere un derecho ilimitado que absorba todas las facultades de que disponía el autor. El cesionario en exclusiva adquiere un derecho a explotar y, por lo tanto, la obligación de hacerlo conforme a los usos propios del tráfico y del carácter de la obra²¹¹. En este sentido, el cesionario en exclusiva tiene la obligación de poner todos los medios necesarios para lograr la efectividad de la explotación concedida. Dispone de un *ius prohibendi* que se refiere a una obra, unos derechos y unas formas de explotación concretos, durante un tiempo cierto y en un ámbito territorial delimitados por el pacto o, supletoriamente, por el artículo 43 de la LPI. A su vez y salvo pacto en contrario, puede

²⁰⁹ Teniendo en cuenta los arts. 14, 43 y 55 de la LPI, no es posible una venta de derechos de autor, si por venta se entiende transmisión perpetua y definitiva. Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (Coord.), *Comentarios a la ley...op. cit.*, p. 372.

²¹⁰ Vid. BAYLOS CORROZA, H. *Tratado.... op. cit.*, p. 608.

²¹¹ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) *et al.*, *Manual de propiedad intelectual....op. cit.*, p. 154.

otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros²¹². En pocas palabras, el cesionario exclusivo es la persona a través de la cual el autor ha decidido explotar su obra²¹³.

El artículo 50.1 de la LPI habla, por oposición a los artículos 48 y 49, de cesionario no exclusivo. Sin embargo resulta curioso notar que el mismo artículo 50 utiliza otro concepto en su apartado 2: “Las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión para utilización de sus repertorios serán, en todo caso, intransmisibles”. Al aludir a la cesión en su modalidad no exclusiva la LPI añade, repentinamente, la expresión “autorización no exclusiva” sin delimitar el significado de dicha locución ni clarificar si es o no un sinónimo de “cesión”.

78. El lenguaje defectuoso que la LPI emplea para referirse a la cesión no exclusiva ha sido esclarecido por la doctrina. Al referirse a ella, los autores han establecido que presenta una naturaleza distinta ya que, en este caso, el cesionario no adquiere un derecho similar al del autor o cedente del derecho exclusivo sino que adquiere un mero derecho de crédito frente al titular de un derecho de autor para disfrutar personalmente de algún aspecto de la obra²¹⁴. Al respecto, la LPI dispone que el cesionario quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión y en concurrencia tanto con otros cesionarios, como con el propio cedente²¹⁵. El cesionario no exclusivo es un explotador más entre los autorizados por el autor, no pudiendo tampoco impedir la explotación de la obra por parte de aquél. Al no tener una verdadera titularidad sobre ese derecho de explotación, la ley declara que su derecho es intransmisible²¹⁶. En suma, la regulación que la LPI hace de la cesión no exclusiva abarca las *autorizaciones* que el autor o titular otorgan para la explotación la obra.

79. De acuerdo con el artículo 48.1 de la LPI el cesionario en exclusiva tiene, entre otras facultades, la de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. Conforme al artículo 50.2, si las autorizaciones no exclusivas son concedidas por una entidad de

²¹² Vid. art. 48 de la LPI.

²¹³ Vid. BAYLOS CORROZA, H. *Tratado... op. cit.*, pp. 608-609.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ Vid. art. 50 de la LPI.

²¹⁶ Salvo en el supuesto de disolución o de cambio de titularidad de la empresa cesionaria. Vid. art. 50.1 de la LPI.

gestión para utilizar su repertorio, se tratará en todo caso, de autorizaciones intransmisibles. A este punto, parecería que la LPI emplea los términos cesión y autorización no exclusiva para definir una situación semejante, al menos en cuanto a su destinatario, el beneficiario de la cesión o autorización. La única diferencia que se observa es que la Ley emplea el término “cesión” cuando la misma es otorgada por el titular originario del derecho exclusivo en oposición a la “autorización” que es concedida por el causahabiente de aquél o por la entidad de gestión²¹⁷. En otras palabras, cuando la otorga el autor, la Ley la llama cesión²¹⁸, mientras que si la otorga un cesionario exclusivo, derechohabiente o entidad de gestión, la Ley la llama autorización²¹⁹. Sin embargo, los efectos para el adquirente serán prácticamente iguales. El cesionario o autorizado no exclusivo tiene derecho a usar y explotar la obra conforme a los derechos y modalidades de explotación comprendidos en la autorización /cesión no exclusiva pero debe soportar la concurrencia de otras personas en el mercado, que, debidamente autorizadas o investidas de derechos por la Ley, como el autor, la exploten en la misma forma que él²²⁰.

80. El breve análisis de los párrafos anteriores revela que el contrato de licencia se regula de manera distinta en los diversos Estados miembros. Esta afirmación ha sido confirmada por las conclusiones del Abogado General Trstenjak formuladas con motivo del asunto *Falco Privatstiftung*²²¹ en el que se analiza la naturaleza jurídica del contrato de licencia²²² para determinar si éste puede calificarse o no como un contrato de prestación de servicios en el sentido del artículo 5.1 del Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I)²²³. El pone de manifiesto que algunos

²¹⁷ Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *La cesión en exclusiva de los Derechos de Autor*, Centro de Estudios Ramón Areces S. A., Madrid, 1992, p. 72.

²¹⁸ Vid. art. 50.1 de la LPI.

²¹⁹ *Ibid.* art. 157.1 a).

²²⁰ Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *La cesión en exclusiva...op. cit.*, p. 72.

²²¹ Conclusiones del Abogado General Verónica Trstenjak sobre el asunto C-533/07 *Falco Privatstiftung y Thomas Rabitsch c. Giseli Weller-Lindhorst* presentadas el 27 de enero de 2009, documento disponible en <http://eur-lex.europa.eu>, visitado en septiembre de 2010.

²²² Vid. *infra* párrafos 107 a 111 de este capítulo.

²²³ Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (DO núm. L 012, de 16 de enero de 2001; corr. de errores, DO núm. L307, de 24 de noviembre; DO núm. L 176, de 5 de julio de 2002; modif. DO núm. L 225, de 22 de agosto de 2002; modif. DO núm. L 236, de 23 de septiembre de 2003).

Estados tratan el contrato de licencia como un contrato típico especial y facilitan una definición expresa del mismo²²⁴. En contraste, otros Estados en el marco de normas especiales de Derecho de la propiedad intelectual, sólo regulan la posibilidad de celebrar un contrato de licencia, sin definirlo de modo expreso²²⁵. El Abogado General destaca que, en la mayoría de las ocasiones, las legislaciones de los Estados miembros regulan el contrato de licencia –como contrato típico o atípico– únicamente en relación con los derechos de propiedad industrial pero, en algunos casos menos frecuentes, también en materia de derechos de autor. En determinados países, la concesión de derechos de explotación de una obra está regulada por otros contratos previstos por la normativa específica en la materia.

Por su parte, las normas de la UE en materia de protección de la propiedad intelectual regulan la facultad de conceder licencias, pero no recogen disposiciones relativas a la celebración del contrato de licencia y sus elementos característicos. La facultad de conceder licencias sobre derechos de propiedad intelectual es mencionada también en los tratados internacionales relativos a la propiedad intelectual, si bien estos instrumentos remiten a los ordenamientos nacionales de los Estados signatarios²²⁶.

81. Después de haber establecido que el contrato de licencia representa una de las principales formas de transmisión de derechos intelectuales cabe establecer que, por medio de su asignación, el licenciante autoriza al licenciatario a realizar una actividad que, de no existir dicha licencia, constituiría una violación de derechos de propiedad intelectual. La licencia puede limitarse de distintas formas; en particular, puede ser exclusiva o no exclusiva y puede prever limitaciones en el ámbito geográfico, temporal o sobre la base de las modalidades de aplicación.

²²⁴ Este es el caso de la República Checa y Eslovenia.

²²⁵ *Vgr.* Austria, Francia, Irlanda y Alemania.

²²⁶ El Acuerdo ADPIC establece, en su artículo 21, que “los Estados miembros podrán fijar las condiciones para la concesión de licencias de marca”. Sin embargo, en el artículo 28 dispone, entre otras cosas, que “los titulares de patentes tendrán el derecho de celebrar contratos de licencia”. Por su parte el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973, Instrumento de adhesión 10 de Julio de 1986, (*BOE* núm. 234 de 30 de septiembre de 1986) regula, en el artículo 73, la licencia contractual de patente y establece que la patente europea podrá ser, total o parcialmente, objeto de licencias para la totalidad o parte de los territorios de los Estados contratantes.

Si bien en el marco de la gestión colectiva el contrato de licencia no es regulado de manera específica por las legislaciones nacionales, el consolidado funcionamiento de este sistema y la práctica generalizada de los entes colectivos demuestra que se trata de un concepto entendido de manera uniforme en los Estados miembros.

2. Las licencias otorgadas por las entidades de gestión colectiva y los límites del derecho de autor.

82. Una vez establecida la diferencia entre los contratos de cesión en exclusiva y de licencia, es prudente afrontar otra cuestión que frecuentemente induce a confusión cuando se aborda el tema de las licencias, especialmente cuando son otorgadas por las entidades de gestión colectiva. Se trata, básicamente, de locuciones jurídicas que incluyen el término “licencia” pero que, en realidad, se refieren a los límites de los derechos de autor y no aluden a las autorizaciones concedidas por los entes colectivos aunque, tal y como se verá, suelen estar vinculadas, directa o indirectamente, a la administración colectiva de derechos intelectuales.

83. Como es sabido, el derecho de propiedad intelectual, --como el derecho de propiedad en general--, no es un derecho absoluto sino que se encuentra sometido a algunos límites²²⁷. De una parte, los límites generales que la legislación impone al ejercicio de los derechos tales como la buena fe o la prohibición del abuso de derecho²²⁸; de otra, los específicos de la LPI. Los límites,--o excepciones-- a la protección del derecho de autor restringen el derecho absoluto del titular a la utilización económica de la obra. Dichas limitaciones, sin embargo, no afectan el derecho moral del autor, razón por la cual sólo se pueden aplicar cuando se trate de obras ya divulgadas y respetando la integridad y la paternidad de la obra²²⁹.

Los límites impuestos a los derechos de propiedad intelectual se refieren básicamente a los actos de explotación que normalmente requieren de la autorización

²²⁷ Vid. KOPFF, A., “*The influence....op. cit.*”, p. 137.

²²⁸ Vid. art. 7 del C.c.

²²⁹ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) *et al.*, *Manual de propiedad intelectual....op. cit.*, p. 154.

del titular de los derechos y que, bajo ciertas circunstancias especificadas en la ley, pueden utilizarse sin autorización. Estas limitaciones pueden ser de dos tipos: las que autorizan una utilización libre y gratuita de las obras y las que están sujetas a remuneración. Estas últimas son las denominadas *licencias no voluntarias*.

a) La utilización libre.

84. El objetivo común de ciertas limitaciones es estimular la difusión del conocimiento y de la información entre los miembros de la sociedad en general. Tal es el caso de las limitaciones adoptadas en favor de las instituciones de educación y de las bibliotecas públicas, museos y archivos, así como de las que benefician a los minusválidos. Dichas limitaciones sirven como instrumento para llevar a cabo la política de información del gobierno y para reforzar la democracia en la sociedad. Reflejan la convicción de los gobiernos de que la comunidad en su conjunto obtiene un mayor beneficio si determinados usos de las obras protegidas se permiten sin la autorización de sus titulares y sin la obligación de compensarlos por la utilización de sus obras, en vez de mantener un estricto control sobre las obras protegidas siempre y cuando se respeten ciertas condiciones²³⁰.

Las utilizations libres y gratuitas están previstas en las leyes sobre derecho de autor y se encuentran siempre sometidas al cumplimiento de ciertas condiciones fijadas por ellas, sobre todo en lo concerniente a las modalidades, al alcance de la utilización y a la protección del derecho moral del autor²³¹.

Una de las limitaciones tradicionales al derecho de autor, universalmente aceptada, es la relativa al derecho de cita, reconocida en el sistema jurídico español por el artículo 32 de la LPI²³² siempre y cuando se mencione la fuente y el nombre del autor

²³⁰ Vid. GUIBAULT, L., “Naturaleza y alcance de las limitaciones.....*op. cit.*, 2003, p. 12.

²³¹ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor... op. cit.*, p. 222.

²³² Cabe incluir en una obra propia fragmentos de otras ajenas escritas, sonoras o audiovisuales, u obras aisladas plásticas, fotográficas o análogas, siempre que: sean obras divulgadas, la inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Las reseñas o revistas de prensa tienen la consideración de citas.

y la dimensión de la cita sea compatible con una práctica leal²³³. Otras formas de utilización libre reconocidas por la Ley española son: la utilización de obras para ilustración con fines didácticos, la utilización de obras para transmitir información de actualidad, la libre utilización de obras musicales en actos oficiales y en ceremonias religiosas y la utilización de obras en parodias²³⁴.

b) Las utilizations sujetas a remuneración. La transformación del derecho de reproducción.

85. La otra categoría de limitaciones al derecho de autor está constituida por los actos de explotación sujetos a una remuneración. Para ilustrarla, cabe referirse al peculiar proceso de transformación que ha sufrido el derecho de reproducción por copia privada, pasando de ser un derecho exclusivo sujeto a ciertos límites hasta constituirse, en la práctica, como un mero derecho de remuneración objeto de licencias no voluntarias.

La copia privada es una reproducción en un solo ejemplar de breves fragmentos o de determinadas obras aisladas protegidas por el derecho de autor incluidas en un volumen, exclusivamente para uso personal del copista. El uso personal que además de la reproducción puede comprender una transformación de una obra protegida implica que el ejemplar producido es para utilización exclusiva del copista, que éste es una persona física y que la copia no saldrá de su ámbito personal, es decir, no se usará en forma colectiva ni se pondrá en circulación, con o sin fines de lucro.

²³³ El TJUE ha interpretado el artículo 5 apartado 3 d) y apartado 5 de la Directiva 2001/29/CE del relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información y en relación al derecho de cita, ha estableciendo que deben interpretarse en el sentido de que su aplicación está supeditada a la obligación de indicar la fuente, con inclusión del nombre del autor o del intérprete, de la obra o prestación protegida citada. No obstante, si, conforme al artículo 5, apartado 3, letra e), de la referida Directiva, no se ha indicado el nombre, tal obligación debe considerarse cumplida aunque se haya indicado solamente la fuente. *Vid.* apartado 149 de la Sentencia en el asunto C-145/10, *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH y otros...op. cit.*

²³⁴ *Vid.* Capítulo II del Título III del Libro I, arts. 31 y ss. de la LPI. En diciembre de 2011, el Reino Unido, anunció una serie de reformas a su legislación sobre derechos de autor, para dar cabida a otras excepciones relacionados con el uso de las tecnologías digitales, tales como el llamado “ripping” de CD a MP3, es decir, la extracción de datos de soportes originales de contenido audio o vídeo sin el consentimiento de los titulares; los vídeos de parodias tan populares en YouTube; el acceso a la información científica para usos no comerciales para facilitar nuevos descubrimientos. *Vid.* Financial Times, “Copyright proposals...op. cit.

Tradicionalmente se ha admitido como una limitación al derecho de autor la posibilidad de copiar en forma personal obras aisladas o fragmentos de estas para uso exclusivo del copista (uso privado)²³⁵, no obstante el hecho evidente de representar una pérdida para los titulares de los derechos sobre la obra. Como en el pasado la posibilidad de hacer copias estaba naturalmente restringida --pues se hacía en forma manuscrita, o cuanto mucho, mecanografiada lo cual requería un tiempo y un esfuerzo considerables-- la pérdida para el autor resultaba mínima. Por este motivo, en sus inicios, la copia privada era de utilización libre. No obstante, el reconocimiento del derecho de reproducción obligó a buscar una fórmula que sirviera de contrapeso a las grandes diferencias que en materia de límites a ese derecho existían entre los diversos países ya que mientras en muchas legislaciones nacionales el derecho de reproducción ya estaba reconocido, en otros la situación era distinta²³⁶.

86. Con la finalidad de atenuar esos desequilibrios se adoptó el denominado “test de los escalones”²³⁷, una de las disposiciones más importantes introducidas en el Convenio de Berna en 1967 con ocasión de la conferencia de Estocolmo que tenía por objeto su revisión. El párrafo 2 del artículo 9, estableció una prueba de tres condiciones para la imposición de límites al derecho de reproducción. Según esa prueba, tales límites deben circunscribirse a casos especiales y no atentar contra la explotación normal de la obra protegida ni causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor²³⁸. En vista de que la legislación de diversos países ya manejaba un cierto número de excepciones para el derecho de reproducción y no deseaban modificarlas, se agregó un segundo párrafo al artículo 9 que contenía un criterio bastante vago y general que permitía a los países miembros prever excepciones al derecho recientemente consagrado. Se trató de una solución lo suficientemente flexible como para poder

²³⁵ Vid. KOPFF, A., “*The influence....op. cit.*”, p. 139.

²³⁶ Al respecto Bodenhausen señalaba: “ *Il paraîtra peut-être opportun de prescrire ou d’admettre dans le droit international une limitation du droit d’auteur sur les oeuvres scientifiques, qui permettrait aux bibliothèques et aux entreprises qui ont ce but spécial de répondre au besoin existant de copier des oeuvres à l’intention des savants. Il y a toutefois divergence d’intérêts à cet égard, car ces mêmes savant auront plus de peine à trouver éditeur si leurs oeuvres peuvent être copiées trop librement! Il faudra attendre encore pur voir dans quel sens cette question se déploiera.*” Vid. BODENHAUSEN, G.H.C., “Problèmes actuels du droit international...*op. cit.*”, p. 443.

²³⁷ Vid. ERDOZAÍN, J. C. *et al.*, “El test de les tres etapas y la comunicación pública. Mesa redonda”, *IDP, Derecho y Política*, núm. 1, 2005.

²³⁸ Vid. GUIBAULT, L., “Naturaleza y alcance de las limitaciones.....*op. cit.*”, 2003, p. 3.

abarcas todas las excepciones contenidas en las legislaciones de los países signatarios²³⁹. El test de los escalones fue considerado una solución elástica y poco restrictiva²⁴⁰, características que lo convirtieron en un instrumento atractivo para la negociación de acuerdos posteriores sobre propiedad intelectual, ya que permitía la regulación de una cuestión extremadamente delicada por medio de un artículo de alcance general que podía adecuarse tanto a los países de tradición continental como a los países del *common law*. Así, el test fue retomado en el Acuerdo ADPIC en 1994²⁴¹ y extendido al resto de los derechos patrimoniales. En el Tratado TODA, el test aparece en el artículo 10.1 y 2., en el primer párrafo, con relación a la creación de límites, en el segundo, con relación a la aplicación de cualquier límite. Por su parte, en el TOIEF el test aparece en el artículo 16²⁴².

87. No obstante su neutralidad y flexibilidad, el test de los tres escalones se demostró insuficiente para regular de manera exhaustiva el límite al derecho de reproducción²⁴³. En efecto, la proliferación de las reproducciones en masa de obras protegidas para uso personal por medio del fotocopiado y la reproducción doméstica de grabaciones sonoras y audiovisuales, difícilmente pudieron considerarse comprendidas en el artículo 9.2 del Convenio de Berna en el sentido que no causaban un “perjuicio injustificado a los intereses del autor”. Se advirtió entonces que la utilización masiva de aparatos técnicos no tipográficos para realizar la reproducción gráfica, sonora o audiovisual, originaba perjuicios ilegítimos para los titulares de las obras. Frente a esta situación, lo más indicado era legalizar tales usos por medio del otorgamiento de “licencias no voluntarias” --llamadas así porque la utilización de la obra se autoriza por efecto de la ley prescindiendo de la voluntad del creador o titular del derecho-- que

²³⁹ Vid. GEIGER, Ch., “El papel del test de las tres etapas en la adaptación del derecho de autor a la sociedad de la información”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, enero – marzo, 2007, p. 3.

²⁴⁰ Vid. KOELMAN, K., “Fixing the Three-step Test”, *EIPR*, vol. 28, núm. 8, 2006, p. 407.

²⁴¹ Vid. art. 13 del ADPIC.

²⁴² En el ámbito comunitario la Directiva 2001/29/CE sobre sociedad de la información, prevé el test en el art. 5.5. refiriéndose a la aplicación de los límites. No parece que exista una obligación para los países miembros de incorporar en su derecho el test, aunque al ser una directiva norma dirigida al legislador, el test debe ser tenido en cuenta, como mínimo, al redactar la lista de límites o excepciones por las que cada país opte.

²⁴³ Con el paso del tiempo, el test se transformó de un criterio “vago” que no necesitaba ser interpretado, a una locución jurídica que en la realidad tuvo que ser sometido a la interpretación de jueces, circunstancia que ha generado serios cuestionamientos sobre su eficacia. Vid. KOELMAN, K., “Fixing the Three-step...*op. cit.*”, p. 408.

devengaran una remuneración por esas actividades para paliar las pérdidas que para los titulares representaba la explotación paralela que el público realizaba de las obras. Su recaudación y distribución se realizaría a través de organizaciones de gestión colectiva²⁴⁴.

Fue así como el límite al derecho de reproducción conocido como copia privada, de una utilización libre se transformó en una licencia no voluntaria puesta en práctica en el marco de sistemas de gestión colectiva de derechos de autor²⁴⁵.

88. Ese fue solamente el inicio de un largo camino de evolución y adaptación que el derecho de reproducción ha experimentado a lo largo de las últimas décadas²⁴⁶. Su transformación de derecho exclusivo a simple derecho remuneratorio se ve confirmada día a día como la única solución posible frente al surgimiento de innovativas e incontrolables modalidades de reproducción de obras protegidas. En efecto, la aparición de las nuevas tecnologías digitales ha significado posiblemente el desafío más grande que el derecho de reproducción está teniendo que superar. En el mundo analógico, la baja calidad de la copia privada no supone un grave perjuicio para los intereses económicos del autor, o cuanto menos, no se trata de un peligro que no se entienda compensado a través de los sistemas de remuneración por copia privada dando cumplimiento así al test de los tres escalones. Sin embargo, con la aparición de la tecnología digital --con la facilidad de copias de calidad perfecta-- la copia privada pone en jaque los intereses económicos del autor hasta el punto de que el mero “uso privado” llega a convertirse --a través de los sistemas P2P²⁴⁷-- en una verdadera “explotación” de la obra ajena²⁴⁸.

²⁴⁴ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor... op. cit.*, p. 227.

²⁴⁵ La inevitable transformación del derecho de reproducción había sido prevista en doctrina. Vid. KOPFF, A., “*The influence... op. cit.*”, pp. 153 y ss.

²⁴⁶ Sobre la evolución del límite de la copia privada en el sistema jurídico español, vid. MARÍN LOPEZ, J., “La copia privada... op. cit.”; CARBAJO CASCON, F., “La larga marcha... op. cit.”.

²⁴⁷ Las redes P2P o programas de intercambio de fichero entre iguales, funcionan facilitando copias (entre privados) entre ordenadores de usuarios que están conectados a la Red. *Napster*, el programa iniciador fue, en su día, paralizado por considerarse probado que los creadores del mismo conocía que era empleado para intercambiar obras protegidas por los derechos de autor, lesionando derechos de titulares. Vid. LACRUZ MANTECÓN, M., “Copias privadas y calamidades públicas”, en Anuario de propiedad intelectual, ROGEL VIDE, C., (Coord.), Reus, Madrid, 2005, pp. 449-490; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho... op. cit.*, pp. 744 y ss.

²⁴⁸ Vid. RAMÍREZ IGLESIAS, J. *et al.*, “La copia privada digital. Mesa redonda”, *IDP*, núm. 1, 2005, p. 35.

Al respecto, las acciones emprendidas ante el “peligro” de la copia digital apuntan en dos direcciones: la protección de las medidas tecnológicas²⁴⁹ y los sistemas de remuneración a través de la gestión colectiva. Sin embargo, la normativa y jurisprudencia existentes en esta materia son divergentes sin que exista una solución uniforme a escala nacional ni internacional. En este marco, se ha sostenido que en la medida en que las nuevas tecnologías desafían el equilibrio de los derechos de autor y, como consecuencia de la globalización aumenta la necesidad de innovación y de diseminación del conocimiento, se vuelve indispensable la existencia de un instrumento multilateral que logre equilibrar y fusionar las prácticas nacionales con respecto a los límites del derecho de autor²⁵⁰ o, alternatively, rediseñar el test de manera que los tres escalones se conviertan en factores que tanto jueces como legisladores puedan valorar conjuntamente al analizar el alcance de un derecho exclusivo, de manera que los intereses de todas las partes implicadas puedan ser tomados en consideración²⁵¹.

c) Las licencias voluntarias y licencias no voluntarias.

89. Es en el ámbito de la reproducción de obras en que el “sistema de licencias” está más desarrollado. En Derecho comparado existen multitud de variantes en cuanto al funcionamiento de estos sistemas, sin embargo, lo común es que se distinga entre licencias voluntarias y licencias no voluntarias.

Las licencias voluntarias son las que en el Derecho español se han encuadrado como “autorizaciones o cesiones no exclusivas” cuando las mismas son otorgadas por entidades de gestión en nombre de los titulares de derechos intelectuales y que les permiten recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes entre sus adherentes. En estos casos es indispensable la existencia de un mandato que legitime a la entidad colectiva para desarrollar sus funciones. En un sistema de licencias voluntarias, las

²⁴⁹ Vid. párrafos 57 a 62 del Primer Capítulo.

²⁵⁰ Vid. HUGENHOLTZ, B. *et al.*, “Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright”, *Ivir*, estudio patrocinado por la Open Society Institute (OSI), 6 de marzo de 2008, p. 3, disponible en <http://www.ivir.nl/publications/intellectual-property.html>, visitado en marzo de 2009.

²⁵¹ Vid. KOELMAN, K., “Fixing the Three-step...*op. cit.*”, pp. 410- 412.

entidades de gestión sólo pueden llevar a cabo la representación de aquellos titulares que expresamente así se lo han conferido. De acuerdo con este razonamiento, si se considera que el derecho de reproducción es un derecho exclusivo, es lógico que la gestión colectiva de derechos se establezca sobre una base voluntaria²⁵².

Sin embargo, en los últimos años cabe observar la existencia de una práctica que permite a las entidades de gestión administrar derechos de titulares que no les han otorgado tales funciones. El ejemplo más característico lo constituye el artículo 9.2 de la Directiva 93/83/CEE sobre radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable al disponer: “en el caso de los titulares que no hubieren encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión colectiva, se considerará mandatada para gestionarlos la entidad de gestión colectiva que gestione derechos de la misma categoría”. Este sistema ha sido denominado gestión colectiva ampliada²⁵³ y es una praxis comúnmente

²⁵² Muchas entidades que gestionan derechos de reproducción reprográficos, especialmente en países con la tradición jurídica angloamericana, basan generalmente sus actividades en contratos voluntarios. En los Estados Unidos, el Centro de gestión de derechos de autor (CCC, *Copyright Clearance Center*) lleva a cabo la concesión de licencias colectivas únicamente en base a contratos no exclusivos. Los autores y editores determinan las obras que deben incluirse en cada uno de los programas de concesión de licencias. En algunos programas, los titulares de los derechos pueden fijar individualmente el precio de cada una de sus obras. Incluso en el caso de las licencias voluntarias, la legislación sobre derecho de autor puede incluir estipulaciones destinadas a regir las actividades de las RRO. En el Reino Unido, la organización para la concesión de licencias de derechos de autor (CLA, *Copyright Licensing Agency Limited*) funciona en base a las disposiciones siguientes de la ley de derecho de autor (*Copyright Act*): las organizaciones que conceden licencias, tales como la CLA, están sujetas a la jurisdicción del Tribunal de Derecho de Autor (*Copyright Tribunal*) que resuelve las controversias entre los usuarios y las organizaciones que conceden las licencia; un Ministro del Gobierno tiene autoridad para establecer un esquema de licencias para instituciones educativas en caso de que no exista dicho esquema, así como para ampliar un esquema existente a obras que estén excluidas del mismo de una forma injustificada. En Japón, la Ley de Derecho de Autor proporciona al autor el derecho de reproducción, aunque con ciertas limitaciones en dicho derecho. La Ley especial sobre la gestión de derecho de autor y derechos conexos (*Special Law on Management Business of Copyright and Neighbouring Rights*) está en vigor desde octubre de 2001, y en base a ella se estableció el Centro de Derechos Reprográficos de Japón (JRRC, *Japan Reprographic Rights Center*), que fue designado operador de gestión en 2002. En Colombia, el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos (CEDER) obtuvo el reconocimiento gubernamental como organización de gestión colectiva en el año 2000, concediéndosele la correspondiente autorización de funcionamiento en el año 2002 mediante la autoridad gubernativa pertinente (Dirección Nacional de Derecho de Autor), en virtud de la cual CEDER comenzó a actuar como organización de derechos de reproducción en Colombia. Existen países en los que la legislación insta claramente a los titulares de derechos a que establezcan organizaciones de derechos de reproducción. Por ejemplo, en Jamaica la Ley de Derecho de Autor (*Copyright Act*) de 1993 permite ciertas excepciones y limitaciones al derecho de reproducción en casos en los que no existiera una licencia voluntaria. Una vez establecida la Organización jamaicana para la gestión de licencias de derecho de autor (JAMCOPY, *Jamaican Copyright Licensing Agency*), las fotocopias están sujetas a licencia. Vid. OMPI/IFRRO, KOSKIENEN-OLSSON, T., “La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía... *op. cit.*, pp. 18-21.

²⁵³ Vid. párrafos 12 a 17 del Primer Capítulo.

empleada por los países escandinavos en relación con los derechos de reproducción reprográfica.

90. En contraste, en los esquemas de licencias no voluntarias su otorgamiento prescinde del consentimiento de los titulares aunque éstos evidentemente tengan derecho al pago de una remuneración. Se trata de un sistema en el que el legislador impone la administración colectiva obligatoria de determinados derechos. En estos casos es la ley la que sustituye el consentimiento del titular de los derechos y concede a la entidad de gestión su representación, de ahí que también reciban el nombre de “licencias legales”²⁵⁴. Se trata de un sistema excepcional pues constituye un compromiso que se acepta únicamente cuando es imprescindible para preservar el acceso a las obras y su difusión adecuada. Por consiguiente, la diferencia entre los casos de libre utilización de obras y los supuestos de licencias no voluntarias reside en que, mientras los primeros están exentos de la necesidad de cualquier tipo de autorización y del pago de remuneración, en los segundos la utilización también es libre pero está sujeta a remuneración²⁵⁵.

Mientras que la voluntad de las partes constituye el elemento determinante y esencial en el sistema de licencias voluntarias, en el de licencias no voluntarias o legales no supone la existencia de acuerdo alguno. Esta ausencia de consenso es generalmente reconocida como la característica más evidente de esta categoría de licencias. Estas son acordadas sin la voluntad del titular del derecho e incluso en contra de ella²⁵⁶.

91. Las licencias no voluntarias han representado el preludio de un cambio sustancial en el modo tradicional de uso de las obras y de la relación autor-usuario, marcado por la decadencia de los derechos exclusivos del creador, pues en dicho sistema una vez que el autor ha ejercido el derecho moral a la divulgación, su dominio sobre la obra desaparece y en su lugar solo queda un derecho de remuneración²⁵⁷.

²⁵⁴ Vid. KOPFF, A., “*The influence....op. cit.*”, pp. 137-138; SERRANO GOMEZ, E., *Los derechos de remuneración de la propiedad intelectual*, Dykinson, Madrid, 2000, pp. 226-227.

²⁵⁵ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor... op. cit.*, p. 238.

²⁵⁶ Vid. MORALES ISASI, M., *et al.*, “Las licencias obligatorias y el abuso de posición dominante”, *Revista de instituciones europeas*, vol. 18, núm. 3, 1991, p. 945.

²⁵⁷ Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor... op. cit.*, p. 239.

La justificación de las licencias no voluntarias es cada vez más dudosa ya que, actualmente, existen alternativas eficaces para poner obras a disposición del público sobre la base de autorizaciones concedidas por los titulares de derechos. El funcionamiento del sistema de licencias voluntarias desarrollado por entidades de gestión colectiva ha demostrado que tal sistema puede reemplazar a las licencias no voluntarias sin crear ningún obstáculo injustificado al acceso a los derechos que necesitan los usuarios y sin perjudicar ninguno de los intereses que se deben tomar en cuenta en la reglamentación del derecho de autor²⁵⁸.

d) La gestión colectiva obligatoria como alternativa a las licencias no voluntarias.

92. Como se ha señalado, los instrumentos internacionales no regulan expresamente la cuestión de la gestión colectiva obligatoria como posible solución a las limitaciones del derecho de autor sino que disponen únicamente que toda restricción al derecho exclusivo debe ser conforme al test de los tres escalones. Las convenciones internacionales, por medio de algunas disposiciones, fijan las condiciones de puesta en marcha de las licencias no voluntarias permitiendo que sus países miembros las introduzcan en beneficio de algunos grupos de usuarios. Estas condiciones están enunciadas en el artículo 11*bis* del Convenio de Berna, al que reenvía el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, y el artículo 1.4 del TODA. La hipótesis es entonces la sustitución del derecho exclusivo por un derecho a una remuneración equitativa, es decir, una restricción al derecho exclusivo, en virtud de que la utilización está autorizada por la ley y no por su titular²⁵⁹.

La cuestión que se plantea en este punto es la de determinar si la sumisión del derecho exclusivo a la gestión colectiva obligatoria es incompatible con el Derecho Internacional, en vista de que constituye una restricción al ejercicio del derecho

²⁵⁸ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, p. 164.

²⁵⁹ Al respecto, Ficsor opina que la gestión colectiva obligatoria también debería estar prevista por estas disposiciones, considerando que ésta constituye una restricción al derecho exclusivo. Vid. FICSOR, M., “La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos en una triple encrucijada: ¿Deberá seguir siendo voluntaria o podría “ampliarse” o establecerse con carácter obligatorio?”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, octubre, 2003, p. 4.

exclusivo: una limitación al derecho de autor. Una cosa es segura: una limitación afecta la existencia del derecho exclusivo porque el autor pierde el control de la utilización en cuestión. La utilización se sustrae a su derecho exclusivo, poco importa si percibe o no una remuneración. Ahora bien, la gestión colectiva obligatoria no apunta a la existencia del derecho exclusivo, que permanece intacto y no se pone en discusión²⁶⁰. Su intención es únicamente la de regular la cuestión del ejercicio de los derechos, de las modalidades de su puesta en práctica: el derecho exclusivo no puede ejercerse más que por intermediación de la entidad de gestión colectiva. Es éste justamente el contenido de la jurisprudencia del TJUE, que precisa bien que la gestión colectiva apunta únicamente al ejercicio de los derechos exclusivos y no a su existencia²⁶¹.

93. Ahora bien, a pesar de que los instrumentos internacionales no contienen disposiciones particulares concernientes a la gestión colectiva obligatoria, sus preámbulos fijan en ocasiones algunos objetivos que pueden servir cuando menos para identificar criterios de actuación al respecto. Así, el TODA subraya “la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información”. De ahí que, en algunos casos, puede existir un interés público en que se prevean reglas de gestión colectiva obligatoria. Sin embargo, no debe olvidarse que un sistema de gestión colectiva protege igualmente los intereses de los autores. En efecto, el ejercicio individual de los derechos en realidad es con frecuencia difícil, incluso imposible para el autor en vista de las utilizaciones en masa de las obras. Además, dado el mayor poder de negociación de una entidad la gestión colectiva es, con frecuencia, mucho más ventajosa para el titular que la gestión individual. El reparto de ganancias también suele ser más favorable al titular en un marco de gestión colectiva que cuando éste cede sus derechos a una persona para que realice la explotación sobre todo en ausencia de un derecho contractual eficaz que proteja tanto al titular como al que realiza la explotación. Se puede entonces estimar que esta solución es una medida de protección del autor

²⁶⁰ Vid. GEIGER, Ch., “El papel del test...*op. cit.*”, p. 12.

²⁶¹ Vid. Decisión de la Comisión COMP/C2/38.014 asunto *IFPI "Emisión Simultánea"*. En el marco de la gestión colectiva obligatoria establecida por el art. 9 (2) de la Directiva 93/83/CEE sobre la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable *vid.* el apartado 20 de la Sentencia del TJUE *Uradex SCRL c. RTD...op. cit.* en que el Tribunal recuerda que la Directiva, en un deseo de seguridad jurídica y de la simplificación de los trámites, instauró una gestión colectiva obligatoria *del derecho exclusivo* de retransmisión por cable.

contra la presión de los que realizan las explotaciones y, por tanto, una regulación a favor de sus intereses²⁶².

En este orden de ideas puede deducirse que la gestión colectiva obligatoria, constituye un medio para llegar a un equilibrio satisfactorio entre los diferentes intereses en presencia y de garantizar la difusión de las obras conforme a la función social del derecho de autor²⁶³. Sería absurdo pensar que la única manera de alcanzar objetivos sociales como el acceso a la cultura y la incentivación de la creatividad es transformar un derecho exclusivo en un simple derecho remuneratorio a través de licencias no voluntarias²⁶⁴. Y ello sin perjuicio de la posibilidad de que el recurso abusivo a este tipo de remedio pueda tener un efecto contrario: sofocar la creatividad²⁶⁵.

e) Las licencias *Creative Commons*²⁶⁶ y sus diferencias con las licencias de la gestión colectiva.

94. Como se ha podido constatar, el término “licencia” empleado para hacer referencia a las autorizaciones expedidas por las entidades de gestión que legitiman el uso de obras protegidas por parte de terceros, es un vocablo muy genérico que, en la práctica jurídica y, en particular, en el ámbito de la propiedad intelectual suele ser utilizado con frecuencia para hacer referencia a conceptos diferentes. Un caso más que se puede señalar y que debe distinguirse del contrato de licencia objeto de estudio, es el de las llamadas *Creative Commons* (CC).

95. Las licencias CC son una herramienta legal que facilita el uso libre de las obras protegidas. El crecimiento explosivo de estas licencias es uno de los recientes fenómenos más significativos relacionados con la producción y distribución de cultura. La organización CC sin fines de lucro fundada en 2001 en Estados Unidos²⁶⁷, comenzó

²⁶² Vid. LEWINSKI, S.V., “La gestión colectiva obligatoria....*op.cit.*”, p. 9.

²⁶³ Vid. GEIGER, Ch., “El papel del test....*op. cit.*”, p. 14.

²⁶⁴ Vid. GEIGER, Ch., “Copyright... *op. cit.*”, p. 372.

²⁶⁵ Vid. DELRAHIM, M., “Forcing Firms to Share the Sandbox: Compulsory Licensing of Intellectual Property Rights and Antitrust”, *EBLR*, vol. 15, núm., 5, 2004, pp. 1059-1069.

²⁶⁶ <http://creativecommons.org/>

²⁶⁷ En España, el proyecto nació como una idea a principios de 2003 en la Universidad de Barcelona, al buscar un sistema para publicar el material docente del profesorado. De la misma manera que *Creative*

con un simple objetivo: poner a disposición de los creadores de obras, --cualquiera que fuera su contenido--, un instrumento que facilitara el intercambio de sus obras protegidas con el fin de crear una “infraestructura común de creación intelectual”²⁶⁸. De tal manera, al incorporar una licencia CC a sus obras, --comúnmente vinculando la página *web* que contiene la obra a la página CC que contiene el texto de la licencia-- el creador de un contenido puede autorizar la utilización de su obra a cualquier usuario que entre en contacto con ella²⁶⁹.

Desde la aparición de la primera licencia a finales de 2002 más de un millón de obras se han hecho públicas en Internet a través de CC, logrando que las versiones nacionales de las mismas se hayan incorporado en más de cincuenta jurisdicciones²⁷⁰. Los grupos de voluntarios que colaboran en el proyecto CC se han agrupado por naciones para traducir las versiones genéricas de las licencias a los idiomas oficiales de cada una de sus jurisdicciones y adaptarlas al lenguaje jurídico de acuerdo con sus leyes nacionales sobre derechos de autor. Los borradores de los proyectos se someten a discusión y debate y posteriormente son revisados por la organización CC para asegurar el más alto nivel de similitud entre todas las licencias²⁷¹.

Commons copió de la *Free Software Foundation* la idea de las licencias, la Universidad de Barcelona copió el sistema legal que utiliza el *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) para ofrecer los materiales docentes dentro del proyecto *OpenCourseware*. Con la ayuda de muchos colaboradores voluntarios, las licencias adaptadas a la legislación española estuvieron disponibles a partir de octubre de 2004. Vid. XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons: ¿una alternativa al copyright?”, en *Revista sobre la sociedad del conocimiento*, núm. 2, marzo 2006, p. 2, en <http://www.uoc.edu/uocpapers/2/dt/esp/xalabarder.pdf>, visitado en abril de 2007.

²⁶⁸ Vid. GRUPO GRETEL, Los derechos relacionados con la creación en el mundo digital: una revisión de Creative Commons, *Revista BIT*, núm. 149, febrero-marzo 2006, p. 82, disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?db=1&t=creative+commons&td=todo>, visitado en enero de 2007.

²⁶⁹ Vid. KATZ, Z., “Pitfalls of Open Licensing: an Analysis of Creative Commons Licensing”, *IDEA*, vol. 46, núm. 3, 2006, pp. 391-392.

²⁷⁰ Vid. VAN DER WAL, B. y VAN EECHOU M., “Creative commons licensing for public sector information Opportunities and pitfalls”, *Ivir*, enero, 2008, p. 31, en http://www.ivir.nl/publications/eechoud/CC_PublicSectorInformation_report_v3.pdf, visitado en junio de 2009.

²⁷¹ A pesar de que las primeras licencias CC estuvieron inspiradas en la legislación sobre derechos de autor de Estados Unidos, en la planificación del proyecto se consideró conveniente que las futuras licencias emplearan la terminología de los Tratados internacionales sobre propiedad intelectual en los que las mayoría de los países fueran parte en lugar de favorecer los tecnicismos utilizados por el *Copyright Act* de los Estados Unidos. Vid. *ibid.*, p. 31.

Las licencias CC no son contrarias al *copyright*. Por el contrario, se basan precisamente en el régimen de la propiedad intelectual: sin esta “propiedad” reconocida previamente por la ley, los autores no podrían otorgarlas. La lucha de este movimiento no es contra la propiedad intelectual sino contra el desequilibrio de las leyes de propiedad intelectual²⁷². El proyecto pretende asegurar la existencia de un “commons”, un fondo común de obras al que todo el mundo pueda acceder y del que pueda disfrutar *gratuitamente* sin tener que pedir permiso constantemente, contrarrestando así el “control excesivo” sobre las obras que la ley otorga a los autores. El proyecto CC facilita, por un lado, la publicación de obras en Internet autorizando algunos usos al público y, por otro, su localización y acceso por parte del público.

96. El funcionamiento de las licencias CC es muy sencillo: el autor que crea una obra y quiere explotarla a través de Internet elige alguna de las licencias CC y, al colgarla en la Red, la identifica con el símbolo CC y le adjunta la licencia, de esta manera los usuarios pueden identificar fácilmente las condiciones que el autor ha establecido para el uso de la obra. Cuando un usuario decide utilizar una obra bajo una licencia CC, se convierte en licenciatario y se compromete a aceptar y respetar las condiciones de la licencia establecida por el autor²⁷³. Por medio de sus delegaciones afiliadas en varios países del mundo²⁷⁴ y en base a los ordenamientos nacionales sobre

²⁷² Por un lado, porque se ha ampliado la definición del derecho de reproducción: tradicionalmente, reproducir era fijar una obra en un soporte físicamente tangible (un libro, un disco, una escultura, etc.); ahora, cualquier reproducción digital (también las copias inestables, temporales y efímeras) queda sujeta al monopolio del autor, hasta el punto de que es imposible utilizar (leer o escuchar) una obra en formato digital, sin “explotarla”. Por otro lado, porque mediante las medidas tecnológicas, el titular puede controlar el acceso y el uso de las obras. Mucho se ha discutido doctrinalmente sobre si con la protección de las medidas tecnológicas se está otorgando al autor un nuevo derecho de explotación, llamado “derecho de acceso”, o si éste es un derecho que ya formaba parte del monopolio de la propiedad intelectual. Estas modificaciones normativas han hecho posible que el régimen de la propiedad intelectual pase de ser un monopolio de explotación, a ser un monopolio para controlar su uso. La propiedad intelectual distinguía, tradicionalmente, entre uso y explotación: el primero se lleva a cabo en un ámbito privado y no tiene finalidad lucrativa, mientras que la explotación persigue un beneficio económico y va dirigida al público. La redefinición del derecho de reproducción y la protección de las medidas tecnológicas desdibujan esta distinción: en el mundo digital, todo uso requiere una reproducción, toda reproducción constituye un acto de explotación; por tanto, todo uso no autorizado se convierte en infracción. La industria de contenidos argumenta que, si estos cambios no se hubieran producido, el sistema de propiedad intelectual no podría sobrevivir en un contexto digital. El movimiento de la cultura libre argumenta que estas modificaciones llevan al bloqueo digital (*digital lock up*) de las obras, sujeto al control absoluto del autor, y al empobrecimiento cultural. proyectos como *Creative Commons*, autores y usuarios quieren hallar un nuevo equilibrio más allá de la ley. *Vid. Ibid.*, p.5.

²⁷³ *Vid. XALABARDER PLANTADA, R.*, “Las licencias Creative...*op. cit.*”, p. 6.

²⁷⁴ La institución afiliada a *Creative Commons* España es la Universidad de Barcelona.

propiedad intelectual vigentes en cada uno de ellos, la organización CC actúa como intermediario entre autores y usuarios proporcionándoles herramientas jurídicas útiles para difundir de manera libre y legal, obras protegidas por los derechos de autor.

Una característica esencial de estas licencias es que su lenguaje jurídico y técnico se presenta en una forma “humanamente legible”, lo cual simplifica al usuario la identificación de los tipos de licencias y los derechos vinculados a la misma²⁷⁵. Todas las licencias CC se expresan en tres niveles de lectura: a) *Commons Deed o Human Readable License*: un primer nivel de lectura “humana”, iconográfico (para facilitar su identificación) y bastante atractivo, que describe los usos autorizados por el autor. Este nivel es el más visible y el que caracteriza a estas licencias; b) *Legal Code o Lawyer Readable License*: un segundo nivel de lectura “jurídica”, que no deja de ser humana (es la licencia que redactaría un abogado o profesional de la propiedad intelectual). c) *Digital Code o Machine Readable License*: un tercer nivel de lectura “tecnológica” sólo comprensible para los ordenadores y, muy especialmente, para los motores de búsqueda que pueden identificar las obras licenciadas bajo una CC.

97. Las cláusulas de la licencia vienen prefijadas. Por defecto (si no se establece ninguna condición o se excluye algún uso), la licencia autoriza la reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de la obra, para cualquier finalidad y para todas las modalidades de explotación, con carácter gratuito y por todo el plazo de protección. A partir de aquí, el autor tiene un margen de libertad para reducir el alcance de la autorización que da: puede decidir excluir los usos comerciales de su obra y/o la modificación de ésta, o si la permite sólo bajo la condición de que la obra resultante quede sujeta a la misma licencia. Estas opciones dan lugar a seis licencias diferentes: a) *Reconocimiento (by)*: esta condición aparece en todas las licencias y no puede ser excluida por el autor: exige el *reconocimiento* del autor (que aparezca su nombre) en cualquier uso o acto de explotación que se haga de la obra (están permitidos todos los usos y transformaciones); b) *Reconocimiento (by) - Sin obra derivada (nd)*: este icono excluye la posibilidad de modificar la obra (adaptarla) para hacer otra: *obra derivada*; c) *Reconocimiento (by) - No comercial (nc)*: este tercer icono excluye la posibilidad de

²⁷⁵ Vid. VAN DER WAL, B. y VAN EECHOUD M., “Creative commons licensing....op. cit., p. 29.

utilizar la obra con finalidades comerciales; d) *Reconocimiento (by) - Sin obra derivada (nd) - No comercial (nc)*: con esta combinación, no se permite ni hacer obras derivadas, ni usos comerciales; e) *Reconocimiento (by) - Compartir igual (sa)*: este cuarto icono es la cláusula de *copyleft* que obliga al usuario a aplicar *la misma licencia* a las obras derivadas; f) *Reconocimiento (by) - No comercial (nc) - Compartir igual (sa)*: esta licencia obliga al *copyleft* respecto de las obras derivadas, pero sólo en la medida en que se trate de usos no comerciales²⁷⁶.

Las licencias CC que se ofrecen en España sólo pueden ser utilizadas por los autores con respecto a sus obras. No todo el que hace alguna aportación artística en torno a una obra es autor: sólo quien la crea es su autor. Por tanto, las licencias CC no pueden ser utilizadas por cantantes, músicos o productores para autorizar la explotación de los derechos conexos que la ley les reconoce sobre la grabación (interpretación, ejecución o producción) que han efectuado de la obra ajena. Sólo podrán hacerlo en la medida en que también sean autores de la obra que cantan, interpretan o producen. En cambio, en algunos países²⁷⁷, la licencia incluye también las grabaciones que llevan a cabo artistas y productores. Esta situación genera que el alcance de las licencias dependa de la jurisdicción de procedencia.

98. Una vez apuntados los rasgos esenciales de las licencias CC, conviene hacer hincapié en las características que hacen que estas licencias se distingan de las autorizaciones expedidas por las entidades de gestión colectiva.

El primer punto que cabe señalar es que las CC son licencias que pueden ser concedidas directamente por los titulares de los derechos²⁷⁸. Este puede ser considerado el atributo que distingue las CC de las licencias concedidas por las entidades de gestión en su calidad de intermediarias entre el titular de derecho y el usuario del mismo. En

²⁷⁶ Farchy critica las licencias CC sosteniendo que: “...the main criticisms of copyright are not solved by free licences....” Y en particular sobre los diferentes tipos de licencias opina que: “...the diversity of options, theoretically resulting in freedoms for users, is what in fact renders the licences less effective, as the authorisation granted is not absolute and does not shelter users from legal pursuit in the instance of copyright violation when a work is used outside the provisions of the contract”. Vid. FARCHY, J., “Are Free Licences Suitable for Cultural Works?”, *EIPR*, vol. 31, núm. 5, 2009, pp. 257.

²⁷⁷ Como Bélgica y Estados Unidos.

²⁷⁸ Sin olvidar la grande desventaja que tales licencias no pueden ser utilizadas por los titulares de derechos conexos.

otras palabras, las licencias CC son una forma de gestión individual de derechos intelectuales impulsada por las nuevas tecnologías. En efecto, se trata de una válida alternativa para que los autores interesados en administrar sus obras puedan hacerlo de manera directa y sin intermediarios. Iniciativas como las CC han sido aplaudidas por los detractores de la gestión colectiva como una alternativa real y factible para la administración de algunos derechos intelectuales²⁷⁹.

No se debe olvidar sin embargo que el alcance de proyectos como las CC no excluye que se lleve a cabo la gestión colectiva, voluntaria, cuando los titulares hayan otorgado de manera exclusiva dichos derechos a una entidad de gestión y, obligatoria, en los ámbitos en que el legislador la haya previsto.

Otra particularidad de las licencias CC es su carácter gratuito. En esta medida se podría considerar dentro de las modalidades de utilización libre. Una crítica que a menudo se hace al sistema de licencias CC es, precisamente, que no permite la remuneración de los autores, siendo éste uno de los objetivos primordiales de las licencias de autorización otorgadas por las entidades de gestión. Aun no siendo la norma general, las licencias gratuitas son plenamente válidas bajo la legislación española. Ahora bien, cabe aclarar que el carácter gratuito de las CC se limita a los actos o usos autorizados bajo la licencia. El autor puede autorizar (y cobrar por) cualquier acto de explotación que autorice más allá de la licencia CC (especialmente si ha excluido los usos comerciales y las obras derivadas). Por ejemplo, un autor joven publica su novela bajo la licencia (*by - nc - nd*) y después (cuando es famoso) firma un contrato con una editorial para reproducir y distribuir la obra en formato papel “tradicional”, cobrando un porcentaje sobre cada ejemplar vendido. El autor también se puede beneficiar de las remuneraciones que la ley establece a su favor (por ejemplo, la remuneración compensatoria por copia privada). En cambio, difícilmente podrá encargar a una entidad de gestión que gestione de los derechos sobre esta obra porque, normalmente, éstas exigen la exclusividad.

²⁷⁹ No obstante la doctrina ha ya puesto de manifiesto algunos de los problemas a que estas licencias pueden dar origen en la práctica. Vid. KATZ, Z., “Pitfalls of Open Licensing...*op. cit.*”, pp. 393 y ss.; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho.....op. cit.*, pp. 665 y ss. Vid. también apartado I.A del Primer Capítulo.

99. Visto el impacto que estas novedosas licencias están teniendo en la práctica, algunas entidades de gestión han iniciado un movimiento de aproximación hacia las licencias CC²⁸⁰. Desde 2007 la entidad de gestión holandesa BUMA/STEMRA ha puesto en marcha, en colaboración con CC Holanda, un proyecto piloto para que los socios de la citada entidad de gestión puedan poner sus obras musicales bajo una licencia CC. Además, los autores y artistas que hayan protegido todo su trabajo bajo una licencia CC pueden también darse de alta en la entidad de gestión lo que permite a ésta recaudar remuneraciones por los usos comerciales de su trabajo. Ambos entes, BUMA/STEMRA y *Creative Commons*, llegaron a ese acuerdo de colaboración con la intención de usarlo para que los derechos de los creadores musicales, (este es el ámbito de actuación de la entidad de gestión), pudiesen disponer de nuevas formas de promocionar su trabajo.

En el ámbito español, en 2006 la SGAE comunicó que aceptaría como socios a quienes distribuyeran promocionalmente su música en Internet²⁸¹. El acercamiento de la entidad de gestión a la organización CC coincide con las primeras sentencias que han negado al ente colectivo su derecho al cobro de tarifas respecto de obras licenciadas bajo las CC. Ejemplo de ello es el pronunciamiento que sostuvo que los bares que emiten música bajo licencia CC no han de pagar a la SGAE ninguna cantidad por comunicación pública. De acuerdo con el razonamiento del juez, las licencias CC, son distintas clases de autorizaciones que da el titular de su obra para un uso más o menos libre o gratuito de la misma y el demandado probó que utilizaba música cuyo uso había sido cedido por sus autores a través de licencias CC. Con estos argumentos el juez desestimó la demanda contra el bar musical *Crazy Town* hecha por la SGAE, quien le reclamaba el pago de mil euros²⁸².

²⁸⁰ Noticia publicada en <http://barrapunto.com/articles/07/08/29/1455227.shtml>, visitado el 29 agosto 2007.

²⁸¹ Noticia del 26 de enero de 2006, publicada en: <http://www.sgae.es/contenido/cont.inm?instanceId=1364&tipId=38&selectedMenu=29>, visitado en febrero de 2006.

²⁸² Sentencia núm. 133/07 del 3 de julio de 2007 del Juzgado de Primera Instancia núm. 8 y Mercantil de León, disponible en: <http://derecho-internet.org/node/412>. En el mismo sentido se pronunció la Sentencia núm. 15/2006 Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Badajoz de fecha 17 de febrero de 2006 en la que se absuelve al "Disco Bar Metropol" de la demanda interpuesta por la SGAE en reclamación del importe

Lo anterior deja claro que las licencias CC y las expedidas por las entidades de gestión persiguen objetivos diferentes, incluso se podría decir opuestos. Las primeras miran hacia la creación de una infraestructura que supone la puesta a disposición de los creadores de material que podrían utilizar como base para otros trabajos, dando lugar a “economías de escala” para la creación, a costa de una cierta renuncia a algunos de los derechos y permisos más usuales²⁸³. La recompensa de este proyecto es alcanzar la creatividad de manera fácil y económica²⁸⁴. En contraste, las licencias otorgadas en el marco del consolidado sistema de gestión colectiva, cuyos orígenes atendieron a fines de solidaridad y ayuda mutua, representan un instrumento al servicio de los titulares de derechos intelectuales que busca garantizarles el pago de las regalías a que tienen derecho por el simple hecho de ser creadores y querer explotar sus obras.

100. Recapitulando, los contratos de licencia celebrados entre las entidades de gestión y terceros usuarios que autorizan a éstos a explotar legalmente las obras administradas por aquéllas, deben distinguirse de otras formas de transmisión de derechos intelectuales y de otros instrumentos jurídicos comúnmente llamados licencias.

En primer lugar, los contratos de licencia deben distinguirse de la cesión en exclusiva en la medida en que ésta última lleva consigo la obligación de ejercer de los derechos cedidos por el cesionario, con exclusión de toda otra persona, incluido el propio cedente, situación opuesta por completo a las autorizaciones otorgadas por las entidades de gestión al tener éstas la obligación de contratar con quien lo solicite la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados²⁸⁵.

En segundo lugar, las licencias concedidas por las entidades de gestión deben diferenciarse de las licencias no voluntarias o legales. Primeramente porque estas últimas se han establecido como la única alternativa para regular las explotaciones

por el uso de obras “gestionadas” por dicha entidad. La sentencia se fundamenta en que las obras utilizadas se hallan licenciadas bajo CC, por lo que no procede la reclamación que se efectúa.

²⁸³ Vid. GRUPO GRETTEL, “Los derechos.....*op. cit.*, p. 82.

²⁸⁴ Vid. VAN DER WAL, B. y VAN EECHOUD M., “Creative...*op. cit.*, p. 39.

²⁸⁵ Vid. art. 157 a) de la LPI.

masivas e incontrolables de obras que las innovaciones tecnológicas han traído aparejadas, permitiendo así compensar económicamente a los titulares por dichas utilidades. En segundo término porque, en el marco de las licencias no voluntarias como su nombre indica, la voluntad del titular para autorizar la explotación de su obra -- rasgo distintivo de las licencias voluntarias-- es ignorada, viéndose sustituida por un mandato legal que impone el otorgamiento de tales licencias. El punto de conexión entre las licencias voluntarias y las no voluntarias o legales es que ambas se enmarcan en el ámbito de la gestión colectiva.

Por último, el contrato de licencia se distingue de las denominadas licencias CC porque éstas últimas son concedidas gratuita y directamente por los titulares de los derechos. En este sentido, las licencias CC representan un válido instrumento jurídico-tecnológico que permite a los titulares gestionar de manera individual sus derechos, de manera alternativa o simultánea a la gestión colectiva.

101. Llegados a este punto parece claro que, en adelante, cuando se hable de contrato de licencia se hará referencia a las autorizaciones que las entidades de gestión colectiva otorgan a los usuarios comerciales para legitimar la utilización o explotación de los derechos intelectuales que las mismas administran, en concurrencia con otros usuarios. Cabe, sin embargo, una importante aclaración: al conferir autorizaciones no exclusivas, los entes colectivos no actúan como cesionarios exclusivos de los titulares de derechos. En apartados anteriores se ha establecido que el acto por el cual un titular confiere sus derechos a una entidad de gestión para que ésta los administre no se configura como un contrato de cesión exclusiva, pues el ente colectivo no explota o ejerce directamente los derechos conferidos. Se trata de un mandato que el titular del derecho le ha otorgado. En este sentido, la entidad de gestión actúa como intermediaria de la explotación: ella concede las autorizaciones para la utilización de las obras de su repertorio sin embargo la relación directa cedente-cesionario (no exclusivo) se establece entre el titular del derecho y el tercer usuario autorizado.

3. Perfeccionamiento.

102. Al igual que ocurre con el contrato de gestión, las autorizaciones otorgadas por las entidades de gestión para el uso de sus repertorios suelen perfeccionarse por los medios tradicionales.

El contrato de licencia se perfecciona de manera instantánea cuando el usuario acude en persona a la entidad de gestión para solicitar la autorización que le interesa y, una vez cumplimentados los requisitos indispensables, el contrato se suscribe. Sin embargo, en el ámbito de la gestión colectiva, el perfeccionamiento de los contratos de licencia *inter absentes*, es posible en la medida en que algunas entidades de gestión españolas, por medio de sus páginas *web*, ponen a disposición de sus usuarios formularios de solicitud de licencias que pueden ser completados y enviados por correo postal o en línea, dependiendo de cada caso²⁸⁶. Una vez satisfechos los requisitos que la entidad de gestión exige para cada tipo de licencia, el contrato se firma y se perfecciona. Por ejemplo, para obtener una licencia de la entidad de gestión CEDRO con el fin de realizar la reproducción reprográfica de obras, se debe enviar la solicitud de licencia al Departamento de Licencias de CEDRO a través del servicio postal o por medio del correo electrónico. Hecho esto, el Departamento manda al usuario dos ejemplares del contrato de licencia para que los devuelva firmados; una vez firmados y sellados por la Dirección General de CEDRO, uno de los ejemplares es devuelto al licenciatario.

103. En la actualidad, el perfeccionamiento de los contratos de licencia por medios electrónicos es posible gracias a iniciativas puestas en marcha por algunas entidades de gestión colectiva europeas. Una de las entidades pioneras en ofrecer sus servicios de licenciamiento *online* sobre derechos musicales ha sido la holandesa *BUMA-STEMRA*. Su página *web* pone a disposición de los usuarios un fácil y práctico procedimiento para solicitar y obtener una licencia en línea. Los usuarios interesados en obtenerla, se deben registrar e ingresar a la página de la entidad, calcular el precio de la licencia que necesita y, después de haber recibido un correo electrónico con el contrato

²⁸⁶ Tal es el caso de SGAE, VEGAP, CEDRO.

de licencia, efectuar el pago correspondiente a través de una forma bancaria que se le hace llegar por correo postal²⁸⁷.

En el entorno español, la nueva forma de tramitación de las solicitudes de las licencias para la explotación de las obras del repertorio SGAE en los soportes fonográficos es otro ejemplo de licenciamiento colectivo en línea. Se trata de una herramienta que permite realizar todo el trámite en línea en una página de Internet de SGAE creada específicamente para ello en el que se ofrece un entorno seguro por medio de claves personales para solicitar las licencias y que permite conocer al instante el estado de tramitación, así como disponer de la relación de soportes licenciados con información detallada de cada referencia²⁸⁸.

104. Por último, no debe perderse de vista la hipótesis que prevé el artículo 157.2 de la LPI. Esta disposición establece que, a falta de acuerdo entre la entidad y el usuario sobre el pago que se debe abonar para la utilización del repertorio, la autorización se entiende concedida si el usuario hace efectiva bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad que la entidad exige de acuerdo con las tarifas generales. En este caso es importante aclarar que el contrato de licencia no se constituye *ex lege* una vez que el usuario realiza la conducta descrita, sino que únicamente se estima que el usuario está autorizado para utilizar el repertorio. En esta hipótesis, por tanto, la LPI no sustituye la voluntad contractual de las partes sino que facilita al usuario la explotación del repertorio a expensas de que se alcance un acuerdo definitivo y se celebre el contrato de autorización²⁸⁹.

4. Forma.

105. El artículo 45 de la LPI establece tajantemente que “toda cesión deberá formalizarse por escrito”. La inmaterialidad del objeto cedido aconseja rodear su transmisión de ciertas garantías formales que ofrezcan seguridad a las transacciones

²⁸⁷ Vid. http://www.bumastemra.nl/en-US/MuziekgebruikOpgeven/Licenseren_online.htmid, visitado en febrero de 2011.

²⁸⁸ Vid. http://www.sgae.es/tipology/est/item/es/1188_1569.html, visitado en abril de 2009.

²⁸⁹ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1977.

comerciales y protejan al autor frente a posibles abusos. Al igual que en los ordenamientos jurídicos francés²⁹⁰ e italiano²⁹¹, el sistema jurídico español aplicable a los contratos sobre propiedad intelectual determina como regla general que los contratos de explotación de los derechos de autor deben constar por escrito²⁹². Sin embargo, el incumplimiento de tal requisito, no lleva aparejada la nulidad del contrato²⁹³.

La existencia de un contrato escrito que garantice seguridad jurídica a las partes involucradas en este sector específico de la propiedad intelectual, es de suma importancia. La forma escrita en este caso permite a la entidad de gestión obtener toda la información necesaria relativa la explotación del derecho y confirmar la buena fe del usuario al explotar las obras protegidas de manera lícita²⁹⁴. La complejidad del contenido contractual de las licencias y el volumen masivo de usuarios comerciales interesados en legitimar la explotación de obras protegidas, son factores que han determinado que estos contratos sean predispuestos por la entidades de gestión en formularios escritos²⁹⁵ que varían en función del tipo de derecho administrado y sus modalidades de explotación.

106. En efecto, al igual que sucede respecto del contrato de adhesión del titular a la entidad, la práctica ha acuñado el contenido de los contratos de licencia de las entidades de gestión colectiva de manera altamente estandarizada²⁹⁶. Se trata nuevamente de contratos de adhesión cuyo contenido es fijado de manera unilateral por el ente colectivo. En este caso particular, sin embargo, la autonomía negocial de los usuarios respecto del contenido contractual viene justificada por el artículo 157.1 c) de la LPI, el cual obliga a las entidades de gestión a celebrar contratos generales con las asociaciones de usuarios siempre que éstas lo soliciten y sean representativas del sector

²⁹⁰ “*Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit*”. Vid. art. L. 131-2 del Code della proprietà intellettuale.

²⁹¹ “*La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto*”. Vid. art. 110 de la Ley núm. 633 del 22 de abril de 1941 sobre *Protezione del diritto d’autore e di altri connessi al suo esercizio*.

²⁹² Vid. art. 45 de la LPI.

²⁹³ En tanto que la forma escrita se dirige a proteger al autor, se reconoce a éste la facultad de requerir su cumplimiento a la otra parte contratante y, en su caso, la posibilidad de resolver el contrato Vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición....op. cit.*, p. 27.

²⁹⁴ Vid. SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective....op. cit.*, p. 26.

²⁹⁵ La doctrina italiana se refiere a la forma de licencias como contratos tipo. Vid. JARACH, G., *Manuale del diritto d'autore....op. cit.*, p. 211.

²⁹⁶ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1971.

correspondiente. La finalidad de esta obligación de celebrar contratos generales con las asociaciones de usuarios se relaciona con la posición dominante que las entidades de gestión ocupan en el mercado de la administración de derechos de propiedad intelectual y es una manera singularmente idónea para impedir que las entidades incurran en abuso de posición dominante según la Ley de Defensa de la Competencia²⁹⁷. Partiendo de la base de que los integrantes de una asociación de usuarios pertenecen a una misma categoría de usuarios, la mejor manera de garantizar un tratamiento igualitario para todos los afectados es ofrecer a todos ellos las mismas condiciones económicas por la prestación de un idéntico servicio a saber, la posibilidad de utilizar el repertorio de derechos administrados por la entidad²⁹⁸.

Por tratarse de un contrato de adhesión, los contratos de licencia de las entidades de gestión quedan sometidos al régimen jurídico sobre Condiciones Generales de Contratación.

5. Naturaleza jurídica.

107. Al aludir a la cesión no exclusiva, la LPI se ha limitado a señalar la facultad que el cesionario no exclusivo adquiere para utilizar la obra según los términos de la cesión en concurrencia con otros cesionarios, así como la intransmisibilidad de dicho derecho²⁹⁹. Cuando la LPI hace referencia específica a las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión para la utilización de sus repertorios, lo ha hecho para enfatizar su intransmisibilidad y no para atribuirle una naturaleza jurídica. Respecto a ella la LPI dispone que el cesionario o licenciatario quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión y en concurrencia, tanto con otros concesionarios, como con el propio cedente.

108. En el plano práctico, se trata de un permiso que el autor o su derechohabiente otorga para legitimar la utilización de su obra. Esta disciplina es típica

²⁹⁷ La negociación colectiva teóricamente tiene como finalidad básica afrontar el problema de la fijación de las tarifas de manera que la misma pueda ser discutida con sectores representativos de usuarios antes de su adopción definitiva. Vid. SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective....op. cit.*, p. 25.

²⁹⁸ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1995.

²⁹⁹ Vid. art. 50 de la LPI.

del derecho de autor. Precisamente la existencia aparejada a la obra de una multiplicidad de derechos ejercitables de manera singular y contemporánea bajo modalidades de explotación diferentes --por la tipología de formas de utilización que son típicos de los bienes inmateriales, infinitamente replicables-- pone en marcha un sistema jurídico que se convierte en una fuente infinita de potenciales “ventas” de las obras protegidas. De acuerdo con algunos autores, es precisamente la forma de enajenación tan peculiar el rasgo distintivo del contrato de licencia, ya que se trata de la alienación de una sola y específica modalidad de ejercicio que no excluye la posibilidad de formas de ejercicio concurrente llevadas a cabo por otros sujetos que, a su vez, han sido legitimados para efectuar determinadas utilidades por medio de la adquisición del mismo derecho que el licenciario³⁰⁰.

Se trata de un contrato *sui generis* y autónomo³⁰¹ que se caracteriza porque el acto de autorización contenido en él constituye un derecho de goce que no implica una modificación en la relación que une al titular con el bien inmaterial. En otras palabras, el otorgamiento de una licencia no exclusiva no debilita, respecto de su titularidad al derechohabiente, por el contrario, tiene el efecto de asegurarle una remuneración económica³⁰². Las licencias concedidas por las entidades de gestión colectiva constituyen una categoría especial de estos contratos, caracterizadas por la generación de derechos y obligaciones para las partes y por una transferencia no exclusiva de derechos a efectos únicamente de autorizar al licenciario al uso legítimo de los mismos³⁰³.

El contrato de licencia celebrado por las entidades de gestión es oneroso, las contraprestaciones están constituidas, por un lado, por la remuneración que abona el usuario y, por la otra, por el beneficio que éste obtiene a cambio por el uso de las obras administradas³⁰⁴. Además, son contratos que abarcan modalidades de explotación bien

³⁰⁰ Vid. CHIMIENTI, L., *Il diritto di autore nella prassi contrattuale....op. cit.*, p. 31.

³⁰¹ Vid. apartado 52 de las Conclusiones del Abogado General asunto *Falco Privatstiftung...op. cit.*

³⁰² Vid. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milán, 1960; GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Turín, 1948.

³⁰³ Vid. FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, 1998, p. 548.

³⁰⁴ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1970.

específicas, limitadas en el tiempo y en el espacio y que no despojan al titular de su derecho³⁰⁵.

109. Como se ha indicado, la LPI no se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de las cesiones no exclusivas, pero sí enfatiza una característica particular respecto de las licencias otorgadas por las entidades de gestión colectiva. De acuerdo con el artículo 50.2 del ordenamiento jurídico sobre la materia, las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión “*serán, en todo caso, intransmisibles*”. De esta manera la LPI configura la autorización a favor de un usuario como una suerte de derecho *intuitu personae*. Una de las interpretaciones que se pueden dar a la imperatividad de esta norma es que su finalidad es que la entidad de gestión (en todo momento) esté en condiciones de saber quién es el autorizado para la utilización de su repertorio, lo cual sería imposible si las autorizaciones fueran susceptibles de un libre tráfico jurídico. Otra explicación lógica a dicha disposición es que la transmisibilidad de las licencias otorgadas por los entes colectivos obstaculizaría su función recaudadora al no poder percibir el pago por esa sucesiva transmisión en detrimento de los titulares que le han otorgado la administración de sus derechos patrimoniales. Es también razonable que con esta norma se pretenda señalar que las entidades de gestión no puedan consentir, por cuenta del autor, la cesión o subcontratación de las autorizaciones. En esta línea, sería nula la cláusula del contrato de gestión que permitiera a la entidad la concesión de autorizaciones transmisibles y sería ineficaz frente a la entidad la transmisión de la autorización realizada por el autorizado a favor de un tercero³⁰⁶.

110. En el ámbito europeo, la Sentencia del TJUE en el asunto *Falco Privatstiftung*³⁰⁷, tuvo por objeto el análisis de la expresión “prestación de servicios” en

³⁰⁵ Vid. CHIMIENTI, L., *Il diritto di autore nella prassi contrattuale....op. cit.*, p. 33.

³⁰⁶ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios...op. cit.*, p. 1973.

³⁰⁷ Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-533/07, *Falco Privatstiftung y Rabitsch*. La doctrina ha hecho algunas consideraciones al respecto. Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Sobre el concepto de contrato de prestación de servicios en el DIPr comunitario*, publicado el 4 de mayo de 2009 en <http://www.pedrodemiguelasensio.blogspot.com/>, visitado en julio de 2009; UBERTAZZI, B., “Licencias de derechos de propiedad intelectual y Reglamento comunitario sobre la competencia judicial”, *AEDIPr*, tomo IX, 2009, pp. 327-353; DE GÖTZEN, E., “La licenza d’uso di diritti di proprietà intellettuale nel Regolamento Bruxelles I: il caso Falco”, *Riv. dir. int. pr. proc.*, núm. 2, abril-junio, 2010, pp. 383-406; CARBAJO CASCÓN, F., “Interpretación del Reglamento nº 44/2001 sobre competencia judicial en materia civil y mercantil en relación con contratos de licencia de explotación de derechos de

el marco del Reglamento Bruselas I para determinar si un contrato de licencia (relativo a las grabaciones en vídeo de un concierto, en virtud del cual la Sra. Weller adquirió el derecho de vender tales grabaciones en Austria, Alemania y Suiza) otorgado por la Fundación austriaca *Falco* podía calificarse o no como tal. En sus Conclusiones, el Abogado General realiza un interesante análisis de la naturaleza jurídica del contrato de licencia³⁰⁸ que fue retomado en la Sentencia del TJUE para determinar, finalmente, que un contrato de licencia no puede considerarse un “servicio” en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento Bruselas I.

111. Queda claro que para el TJUE un contrato de licencia otorgado por una Fundación --mas no por una entidad de gestión-- no recae en el ámbito de aplicación del artículo 5.1 del Reglamento Bruselas I (a efectos de determinar la competencia judicial internacional). Sin embargo, cabría reflexionar sobre la posibilidad de que los contratos que se celebran en el marco de la gestión colectiva de los derechos de autor (contrato de gestión, contrato de licencia y contratos de representación recíproca) puedan ser considerados contratos de prestación de servicios.

En este sentido es importante poner de relieve que, para interpretar esta expresión, el Abogado General haya recurrido a las disposiciones del Derecho de la UE por lo que cabe recordar que a efectos del Derecho de la Competencia, las entidades de gestión colectiva han sido consideradas “empresas”, en la medida en que desempeñan una actividad empresarial al gestionar a título oneroso derechos de autor, *prestando un servicio* tanto a los derechohabientes como a los usuarios de los mismos³⁰⁹. Al desarrollar sus funciones de administración de derechos intelectuales, las entidades de gestión “ejercen una actividad económica consistente en los servicios que presta”.

La cadena contractual a que la gestión colectiva da origen pone en marcha un sistema de otorgamiento de licencias que constituye la primordial función de las

propiedad intelectual: (Comentario a la STJCE, Sala Cuarta, de 23 de abril de 2009, As. C- 533/07)”, *Noticias de la Unión Europea*, año 27, núm. 314, marzo, 2011, pp. 35-39.

³⁰⁸ Vid. párrafos 62 y ss. del Cuarto Capítulo.

³⁰⁹ Vid. apartado II.A de la Decisión de la Comisión IV/26 760 – GEMA 71/224/CEE....*op. cit.*; apartado 29 de la Sentencia del TJUE asunto *GLV c. Comisión...**op. cit.* y apartado 21 de la Sentencia del TJUE asunto, *Höfner and Elser c. Macrotron...**op. cit.*

entidades de gestión colectiva. El ente colectivo, en virtud del contrato de gestión queda legitimado para administrar derechos intelectuales e iniciar el cumplimiento de una serie de funciones para hacer posible esa gestión en beneficio de los titulares. Al celebrar contratos de licencia desempeña una actividad o función específica por la cual percibe una retribución --el pago de los gastos de administración--. Se trata de un servicio que las entidades de gestión prestan a los usuarios interesados en explotar tales bienes inmateriales. Por último, al asumir la gestión de repertorios extranjeros, las entidades de gestión se vuelven mandatarias de sus homólogas comprometiéndose a administrar las obras otorgadas y a llevar a cabo todas y cada una de las funciones que desarrolla respecto de los propios derechos intelectuales en su territorio. Tomando en consideración estos argumentos, nada impide que los contratos de licencia, al igual que el contrato de gestión y de representación recíproca, *celebrados en el marco de la gestión colectiva* puedan ser calificados como contratos de prestación de servicios.

112. Revisados los atributos que caracterizan el contrato de licencia, se puede afirmar se trata de un contrato de prestación de servicios, atípico y oneroso por medio del cual se enajena de manera no exclusiva y el derecho de uso y de explotación (bajo determinadas modalidades de ejercicio) sobre un conjunto de obras protegidas en concurrencia con otros ccesionarios y a cambio del pago de una tarifa previamente establecida por la entidad de gestión licenciante.

6. Partes contratantes.

113. Habiendo determinado que la entidad de gestión no es cesionaria de los derechos que administra, parece claro que el vínculo que se establece cuando una entidad de gestión celebra un contrato de licencia con un usuario se da directamente entre el titular de derechos intelectuales y el usuario³¹⁰. A pesar de haber celebrado un contrato de gestión, el titular sigue conservando sus prerrogativas exclusivas sobre su derecho, habiendo simplemente autorizado al ente colectivo a administrarlos de manera más eficiente. No obstante su calidad de intermediaria, al celebrar contratos de licencia, la entidad de gestión asume una serie de deberes frente a los terceros usuarios. Desde

³¹⁰ Vid. art. 10.II C.c.; AZZI, T., *Recherche.....op. cit.*, p. 217.

esta perspectiva, nada impide que la entidad de gestión, en su calidad de mandataria de los titulares, pueda considerarse parte contratante en los contratos de licencia.

En España, para que una entidad de gestión colectiva pueda conceder autorizaciones para la utilización de su repertorio debe estar legalmente constituida, habiendo satisfecho los requisitos que la LPI les impone³¹¹. Por su parte, la LPI emplea el término “usuario” para denominar a quienes explotan o utilizan los repertorios administrados por las entidades de gestión³¹². De esta manera, será licenciataria cualquier persona física o jurídica a la que viene concedida una autorización para explotar y poner a disposición del público, de manera directa o a través de terceros, gratuita u onerosa, obras o fragmentos de ellas bajo las condiciones pactadas en la autorización³¹³.

114. A los contratos de licencia son aplicables las consideraciones hechas sobre el contrato de gestión en relación al principio de no discriminación, en otras palabras, la entidad de gestión colectiva tiene la obligación de conceder autorizaciones para la utilización de su repertorio a cualquier persona que se lo solicite, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, que pretenda explotar derechos intelectuales en el territorio español. Todos los usuarios deben estar en las mismas condiciones de acceder al repertorio de las entidades de gestión³¹⁴.

115. Algunos supuestos de trato discriminatorio de las entidades de gestión a usuarios han sido examinados a la luz del Derecho de la Competencia. En concreto, en el asunto *GEMA*³¹⁵ se determinó la obligación de paridad de trato que las entidades de gestión colectiva deben observar respecto de los usuarios comerciales. La autoridad europea consideró que la entidad alemana explotaba de forma abusiva su posición dominante frente a los importadores de magnetófonos y de magnetoscopios al imponer a éstos tarifas más elevadas para la obtención de licencias que a los fabricantes alemanes de ese tipo de aparatos. Semejante comportamiento constituía un abuso de

³¹¹ Vid. arts. 147 y 148 de la LPI.

³¹² Vgr. vid. art. 108.4 .5 y .6 y 122.2 de la LPI.

³¹³ Vid. ERCOLANI, S., “Apunti sulla gestione collettiva.....op. cit., p. 354.

³¹⁴ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios*, ...op. cit, p. 1971.

³¹⁵ Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE.

posición dominante de la entidad de gestión alemana en la medida en que los compradores alemanes debían tener la libertad de escoger entre los aparatos fabricados en Alemania y los importados. Por lo tanto, las condiciones de partida a las empresas que ofrecen esos aparatos debían ser iguales, con independencia de que se tratara de fabricantes alemanes o no. El hecho de que la GEMA exigiera a los fabricantes alemanes un pago inferior y a los importadores uno superior fue considerada una discriminación prohibida.

Otro caso de trato discriminatorio de las entidades de gestión a usuarios fue analizado en una Sentencia de la Corte de Apelación de París³¹⁶ que resuelve la demanda de la empresa *France Loisirs* contra la entidad de gestión *Société pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique* (SDRM) y el *Syndicat national de l'édition phonographique* (SNEP). La demanda se fundó en el hecho que las entidades demandadas y, en concreto la SDRM, trataban de modo discriminatorio a la actora, en comparación con el trato otorgado a otra empresa competidora, el *Club Dial*. La Sentencia relata que el contrato tipo en el sector fonográfico suscrito a nivel internacional por la BIEM y la IFPI fue adaptado en Francia a través de un protocolo suscrito entre la SDRM y el SNEP en el que, reconociendo la especificidad de los clubes de discos, se establecía un trato tarifario más benévolo para los usuarios que cumplieran ciertas exigencias, entre ellas las de tener por objeto principal la venta por correspondencia de fonogramas. La única empresa que se beneficiaba de tales ventajas era *Club Dial*. La Corte de Apelación parisina, habiendo comprobado la concurrencia de la empresa actora con el *Club Dial*, consideró que la SDRM estaba incurriendo en una conducta discriminatoria frente a *France Loisirs* en el cobro de derechos, consecuencia de su posición de dominio³¹⁷.

7. Obligaciones de las partes.

116. La cesión no exclusiva a que da origen las licencias otorgadas por las entidades de gestión ve como protagonistas al cedente o al titular de derechos intelectuales y al cesionario o al usuario autorizado. En este contexto la entidad de

³¹⁶ Sentencia de la Corte de Apelación de París de 17 de enero de 1990.

³¹⁷ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios ...op. cit.*, p. 1967.

gestión colectiva actúa como una intermediaria indispensable que asegura y dinamiza la circulación de bienes culturales. El hecho que las entidades de gestión constituyan instrumentos únicos e imprescindibles para la administración colectiva de derechos hace indiscutible su posición de dominio en el mercado de estos bienes inmateriales. Por este motivo, a pesar de que en estricto derecho no son cesionarios de los derechos administrados, al otorgar licencias de explotación asumen obligaciones directas frente a los terceros usuarios, verdaderos cesionarios en el contrato.

En el marco de un contrato de licencia otorgado por una entidad de gestión, las obligaciones asumidas por el titular de derechos (verdadero cedente) se reconducen a una de las obligaciones contraídas en el contrato de gestión: no interferir en la gestión de la entidad, con el objetivo primordial de no obstaculizar el goce pacífico del derecho administrado en concurrencia con otros usuarios.

117. Entre las obligaciones que el artículo 157 de la LPI impone a las entidades de gestión destaca de manera particular el deber que tienen de “contratar con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneración”. Se trata de una obligación *a priori* al contrato, que deriva de la misma ley y que se configura como la garantía de la eficacia del sistema de gestión colectiva.

La obligación de contratar así como las demás señaladas por el artículo citado obedece, como se ha dicho, a la posición de dominio que ostentan las entidades de gestión colectiva³¹⁸. Esta obligación se configura como una auténtica excepción a la autonomía de la voluntad³¹⁹ de las entidades, justificada por la necesidad de asegurar una administración del repertorio libre de arbitrariedades frente a los usuarios de modo que, a todo aquél que necesite por el motivo que sea, explotar el repertorio administrado por una concreta entidad de gestión, le sea permitido bajo las mismas condiciones que las ofrecidas a cualquier otro usuario y que a ninguno de ellos se le pueda denegar la

³¹⁸ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) *et al.*, *Manual de propiedad intelectual....op. cit.*, p. 252.

³¹⁹ Sobre la autonomía de la voluntad *vid.* NIBOYET, J.P., “*La théorie de l'autonomie de la volonté*”, *R. des C.*, vol. 16, 1927-I, pp. 1-116.

preceptiva autorización salvo que medie motivo justificado para ello³²⁰. En este sentido la LPI debió garantizar que: a) salvo los casos en los que el titular no haya confiado la gestión de sus derechos a una entidad y los administre él mismo, quien pretenda utilizar una obra protegida y, por lo tanto, se vea en la necesidad de acudir a la entidad de gestión correspondiente para solicitar la pertinente autorización, se le permita llevar a cabo la explotación lícita de la obra protegida³²¹ y; b) en su carácter de mandatarias de los titulares de derechos intelectuales, las entidades de gestión velen por los intereses económicos de sus mandantes obteniendo el mayor rendimiento económico posible de las obras que gestionan en beneficio de sus administrados³²². La obligación de contratar adquiere mayor relieve en los supuestos de gestión colectiva obligatoria, en los cuales los usuarios se ven en la necesidad acudir a los entes colectivos al ser éstos los únicos legitimados para conceder autorizaciones respecto de determinados derechos, con exclusión de los titulares mismos.

118. La LPI prevé algunas excepciones a la obligación de contratar. La primera se refiere a la administración de derechos sobre obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, o cualquier otra obra cuya utilización requiera la autorización individualizada de su titular³²³. La segunda excepción, se refiere a la posibilidad de que la entidad de gestión se niegue a contratar si estima que existe motivo justificado para ello, tal y como dispone el artículo 157.1 a) de la LPI. Sin embargo, ni el citado precepto ni ninguno otro de la LPI establecen los motivos concretos que puedan justificar la negativa a otorgar una autorización a un usuario por parte de la entidad de gestión. Al respecto, la jurisprudencia alemana ha considerado que solo habrá motivo para ello cuando el interés de la entidad, habida cuenta los del usuario, deba tener prioridad. Esta regla remite a las circunstancias del caso concreto en términos muy amplios que permiten apreciaciones muy diversas. Por su parte el legislador chileno, ha considerado como único motivo justificado para negar la

³²⁰ Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (Coord.), *Comentarios...op. cit.*, p. 884.

³²¹ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios ...op. cit.*, pp. 1964-1965.

³²² *Ibid.*, p. 1969.

³²³ Vid. art. 157. 3 de la LPI.

autorización que el solicitante no ofreciere suficiente garantía para responder del pago de la tarifa correspondiente³²⁴.

La negativa injustificada de la entidad a conceder autorización al usuario que la solicite, permite a este último interponer demanda judicial contra la entidad en solicitud de que el juez condene al ente colectivo a conceder la autorización en condiciones razonables y bajo remuneración. Si dictada la sentencia condenatoria la autorización no es concedida, el juez lo hará en sustitución de la entidad, siempre en condiciones razonables y bajo remuneración. En el ámbito español un caso de esta naturaleza dio lugar a una Sentencia en la que se desestimó una demanda formulada por la SGAE contra Antena 3 y, con estimación parcial de la reconvención, condenó a la entidad de gestión a contratar con Antena 3 la concesión de la autorización no exclusiva de los derechos que aquella gestionaba en condiciones razonables y bajo remuneración³²⁵.

119. Como se ha establecido con anterioridad³²⁶, el contrato de licencia es oneroso. Siendo el primordial objetivo de las entidades, la utilización de las obras protegidas que administra en ningún caso puede ser gratuita³²⁷. Por este motivo las licencias se conceden a cambio del pago de las tarifas fijadas por las entidades de gestión. En este sentido, en el contrato de licencia, la obligación primordial que nace a cargo del usuario o autorizado consiste precisamente en el pago del precio que la entidad de gestión establece para la explotación de las obras protegidas. Las tarifas son el “precio” que ha de pagar quien desee usar el repertorio de la entidad de gestión³²⁸. El pago puede consistir en: a) una cantidad global que se debe pagar de una sola vez; b) el pago de regalías, (que pueden atender a varios criterios establecidos en la licencia); c) un pago proporcional (cuya base de percepción debe ser precisada en el contrato)³²⁹.

³²⁴ Vid. ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S., *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, tomo V, vol. 4-B, 1995, p. 983.

³²⁵ Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Alcobendas de 30 de diciembre de 1992. Vid. Comentario en MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios ...op. cit.*, p. 1970.

³²⁶ Vid. *supra* párrafo 108 de este capítulo.

³²⁷ Fabiani, al referirse a las autorizaciones expedidas por la principal entidad de gestión italiana, sostiene: “la SIAE non può concedere permessi per la utilizzazione gratuita dell’opera”. Vid. FABIANI, M., *I contratti di utilizzazione delle opere dell’ingegno...op. cit.*, p. 317.

³²⁸ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) *et al.*, *Manual de propiedad intelectual...op. cit.*, p. 252.

³²⁹ Vid. SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective...op. cit.*, p. 26. Vid. también el apartado III.A.1 del Segundo Capítulo.

120. Como se sabe, la fijación de tarifas no es una mera facultad de las entidades gestoras, sino una obligación que se desprende de la literalidad del artículo 157.1 de la LPI. Si bien la contraprestación patrimonial que corresponde a la utilización de las obras no debería ser de carácter impositivo sino el fruto de una negociación³³⁰, en la práctica las tarifas son fijadas normalmente de modo unilateral por las propias entidades. En el ordenamiento español no existe una disposición que imponga con carácter obligatorio la negociación de las tarifas entre los entes colectivos y las asociaciones representativas de los usuarios.

Como se ha mencionado, la exigencia por parte de la entidad de gestión de un pago excesivamente elevado para la concesión de una licencia puede constituir un abuso de posición dominante por parte de la entidad de gestión³³¹. La posición que éstas ostentan en el mercado de los derechos intelectuales les permite, sin riesgos de que los usuarios satisfagan su interés acudiendo a un competidor, valerse de poderosos instrumentos de presión tales como la fijación unilateral del precio que ha de pagarse por la utilización de su repertorio. Por este motivo, la LPI intenta establecer un mecanismo tendente a evitar tales supuestos. En caso de que el usuario considere que el precio exigido por la entidad de gestión para la concesión de la licencia es excesivo, el artículo 157.2 de la LPI dispone que la autorización se entenderá concedida si el solicitante hace efectiva bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo a las tarifas generales. Parece claro que el depósito o pago bajo reserva debe ceñirse a la cantidad sobre la que se discrepen el usuario y la entidad, y no sobre la que exista acuerdo, que ha de ser pagada sin reserva alguna. Así por ejemplo, si la cantidad fijada por la entidad en sus tarifas es de 100, pero el usuario considera que la remuneración adecuada es de 70, para que el usuario se considere autorizado a utilizar el repertorio de la entidad no debe depositar o pagar bajo reserva 100, sino que habrá de pagar 70 y depositar o pagar bajo reserva la diferencia de 30³³².

³³⁰ Vid. CHIMIENTI, L., *Il diritto di autore nella prassi contrattuale....op. cit.*, p. 37.

³³¹ Vid. párrafo 103 del Primer Capítulo.

³³² Como alternativa al depósito o pago bajo reserva de la cantidad fijada en las tarifas generales, el artículo 158.2 b) de la LPI prevé la posibilidad de que el usuario acuda a la CPI. Vid. párrafos 222 a 229 del Segundo Capítulo. Al respecto, Casas Vallés señala acertadamente que, en caso de que el usuario quiera pagar o consignar una suma diferente, provisionalmente aplicable hasta la solución del conflicto de

121. Otra obligación que reviste peculiar importancia en el contrato de licencia celebrado entre las entidades de gestión y los usuarios, es la que establece el compromiso del usuario a respetar el derecho moral del autor. Si bien en la práctica no todos los contratos de licencia incluyen tal estipulación, el licenciatario, además de limitarse a efectuar la explotación del derecho concedido conforme a las modalidades estipuladas, se obliga a hacer uso de las obras en la forma en que fueron creadas y dentro del más estricto respeto al derecho moral de los autores, el cual queda reservado a favor de los mismos³³³. Así, por ejemplo, la licencia de la SGAE para establecimientos en que la utilización del repertorio de "pequeño derecho" administrado por entidad tenga carácter principal para la explotación del negocio, tales como salas de fiestas, discotecas, tablaos flamencos, salas de variedades y establecimientos de análoga naturaleza, menciona en su cláusula segunda:

“Derecho moral del autor. Las obras serán utilizadas por EMPRESA guardando la forma en que hayan sido creadas, respetando el derecho moral de los autores del que SGAE hace reserva expresa. En los casos en que viene utilizada, el licenciatario tiene la obligación de realizar la explotación siempre en respeto del derecho moral del autor.”

En el ámbito comparado, en concreto en el ámbito italiano, los contratos expedidos por la SIAE contienen cláusulas específicas dirigidas a la tutela del derecho moral de los autores. Estas estipulaciones subrayan la obligación del usuario de difundir las obras en forma original, en el respeto de las buenas normas del arte y de la técnica y, por supuesto, en respeto del derecho moral de los autores, cuyo nombre debe ser mencionado en la presentación de la obra o por lo menos indicado cuando sea anunciado el título de la composición así como el nombre del intérprete o ejecutante³³⁴.

fondo, éste tendrá que aceptar el arbitraje del Comisión. Este sometimiento no se configura, pues, como un deber, incompatible con la institución del arbitraje, sino como una carga para disfrutar de un beneficio. Vid. CASAS VALLÉS, R., “La Comisión Mediadora y Arbitral....*op. cit.*, p. 35.

³³³ Vid. *vgr.* la cláusula quinta del contrato de la SGAE para la utilización del repertorio de pequeño derecho en amenizaciones de carácter secundario e incidental para empresas de transporte colectivo de viajeros.

³³⁴ Vid. DE SANCTIS, V., *I contratti di diritto di autore...op. cit.*, pp. 287-288.

122. Es común que los contratos de licencia estipulen, a cargo del autorizado, una serie de deberes de información que se relacionan directamente con la explotación de las obras y que directa o indirectamente puede incidir, por ejemplo, en la cuota que el usuario habrá de pagar a la entidad. De este modo, de la obligación principal de pago podrían derivar otras de carácter pecuniario, como la declaración periódica de los ingresos totales obtenidos por los servicios licenciados³³⁵.

En otros casos se impone al usuario un deber de información a la entidad relativo a las utilizaciones efectuadas y otras circunstancias que se puedan relacionar con la explotación del repertorio³³⁶. Este es el caso del contrato de licencia de melodías para teléfonos móviles de la SGAE en el que se establece la obligación para el usuario de declarar las transmisiones a pedido a los destinatarios de su servicio:

“Declaraciones de ingresos y utilizaciones 1) Dentro de los quince primeros días de cada trimestre, LICENCIATARIO enviará a SGAE, siguiendo los modelos que se adjuntan como ANEXO III, la declaración de los ingresos totales obtenidos por los servicios contemplados en este contrato durante el trimestre anterior, y el de las utilizaciones habidas respecto de cada una de las obras”³³⁷.

Otro ejemplo es el deber que la SGAE impone a los usuarios en el contrato para la utilización del repertorio de pequeño derecho, como ambientación de carácter necesario en bares y discotecas, de comunicar las variaciones de superficie del local³³⁸. En el contrato para la utilización del repertorio por proveedores de paquetes de programas de

³³⁵ A este respecto llama la atención la nota de prensa de mayo de 2009 que hace referencia a la muy discutible manera en que la SGAE solicitó, sin autorización y con el argumento de tener una orden para hacerlo -que no existía-, registrar la casa de un administrador de dos páginas *web* de enlaces *P2P* para examinar su material informático. Vid. El Mundo, El Catalejo, por Sergio Rodríguez, ¿Ha perdido el norte la SGAE?, en <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/28/catalejo/1243464117.html>, visitado en noviembre de 2010.

³³⁶ Vid. SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective....op. cit.*, p. 26.

³³⁷ Este contrato se encuentra disponible en <http://www.sgae.es/clientes/escoge-tu-licencia/internet-telefonos-moviles/>, visitado en octubre de 2011.

³³⁸ Vid. cláusula séptima del contrato-autorización para la utilización del repertorio de pequeño derecho, como ambientación de carácter necesario, en bares musicales, disco-bares de copas, disco-pubs, bares especiales y similares.

radiodifusión y cable por su parte, se establece la obligación del usuario de entregar trimestralmente a la entidad una declaración de los ingresos obtenidos:

“Dentro de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, PROVEEDOR se obliga a entregar en el domicilio de SGAE declaración de los ingresos obtenidos durante el trimestre anterior, detallando los ingresos correspondientes a cada radiodifusor o cableoperador que distribuyan la programación de PROVEEDOR.”³³⁹.

123. Finalmente es importante subrayar que, a diferencia de lo que sucede en el marco de un contrato de edición³⁴⁰ o de representación teatral³⁴¹ en los que la explotación de la obra constituye la obligación más relevante a cargo del editor o del empresario, en el contrato de licencia celebrado con una entidad de gestión el licenciataria no queda obligado a explotar el repertorio de la entidad³⁴². Por medio de la licencia, el usuario adquiere el derecho, más no la obligación, de usar las obras protegidas. En caso de explotación, ésta deberá realizarse conforme a los términos del contrato.

8. Contenido.

124. Las licencias como cualquier otro contrato pueden estar sujetas a una serie de límites de ejercicio de los derechos autorizados. Siguiendo la lógica aplicada al apartado relativo al contrato de gestión, se analizará el contenido del contrato de licencia desde tres puntos de vista. En primer lugar se abordará el objeto del contrato de

³³⁹ Este contrato se puede consultar en <http://www.sgae.es/clientes/escoge-tu-licencia/tv-radio/paquetes-de-programas-de-radiodifusion-y-cable/>, visitado en octubre de 2011.

³⁴⁰ Vid. art. 64 de la LPI. Sobre el contrato de edición, vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...op. cit.*, pp. 287 y ss.; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) *et al.*, *Manual de propiedad intelectual...op. cit.*, pp. 169 y ss.; DE SANCTIS, V., *I contratti di diritto di autore...op. cit.*, pp. 97 y ss.; JARACH, G., *Manuale del diritto d'autore...op. cit.*, pp. 183 y ss.; FABIANI, M., *I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno...op. cit.*, pp. 62 y ss.; HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición en derecho internacional privado español*, Granada, Comares, 2002, p. 33.

³⁴¹ Sobre este contrato vid. RAGEL SÁNCHEZ, L. F., *El contrato de representación teatral*, Colección de Propiedad Intelectual, Reus, Madrid, 2003.

³⁴² Aunque De Sanctis apunta que en relación con los repertorios que abarcan los llamados grandes derechos, la obligación de radiodifusión podría surgir en algunos supuestos, en base a compromisos específicos pactados con el autor. Vid. DE SANCTIS, V., *I contratti di diritto di autore...op. cit.*, p. 287.

licencia, es decir, los derechos y modalidades cuya explotación es autorizada por las entidades de gestión. En segundo término se tratará la duración y las formas de terminación del contrato. Por último, se hará referencia al ámbito espacial de validez de las autorizaciones concedidas por los entes colectivos, el cual merece atención especial por sus implicaciones prácticas y por ser el argumento que ha protagonizado debates legislativos de las autoridades comunitarias en fecha reciente.

a) Objeto.

125. La determinación del alcance material de las licencias otorgadas por entidades de gestión es, quizás, el aspecto del contenido del contrato que merece mayor atención ya que la determinación de los poderes de autorización de las entidades es un elemento que, en ocasiones, puede resultar problemático³⁴³. Por este motivo es indispensable que el objeto de la autorización concedida por la entidad especifique: a) las obras protegidas cuya explotación se autoriza y b) las modalidades en las que dichas obras pueden ser explotadas³⁴⁴.

126. Por regla general, el repertorio, entendido como un conjunto no especificado de obras, constituye el objeto de un contrato de licencia celebrado con una entidad de gestión colectiva, esta es una práctica seguida comúnmente por las entidades de gestión que administran derechos de interpretación y ejecución de obras musicales, comúnmente conocidos como obras de “pequeño derecho”. Sin embargo no siempre es así.

La LPI no proporciona ninguna definición de la palabra “repertorio” limitándose a hacer referencia al término. La doctrina ha puesto de manifiesto la imprecisión con la que la LPI hace referencia a este vocablo. Ciertamente, el artículo 157.2 emplea la palabra repertorio unívocamente, referido tanto a los derechos exclusivos susceptibles de autorización como a los de simple remuneración. Por un lado, establece la obligatoriedad de contratar el uso del repertorio con quien así lo solicite, --entendiendo por repertorio en este caso el conjunto de obras de aquellos titulares que expresamente

³⁴³ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios ...op. cit.*, p. 1972.

³⁴⁴ Vid. SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective....op. cit.*, p. 26.

hayan encomendado la gestión de sus derechos a la entidad, caso de los derechos exclusivos-- y por el otro, obliga a estas entidades a establecer tarifas generales que determinen la remuneración exigida por el uso de sus respectivos repertorios --entendiendo ahora por repertorio, además, el conjunto de obras y prestaciones protegidas por la Ley cuyos derechos se administran por imperativo legal--. Es decir, se amplía esta obligación de los derechos de remuneración³⁴⁵.

127. Los contratos de licencia no pueden abarcar el conjunto total de derechos que las entidades de gestión administran. La clasificación de los derechos de explotación en exclusivos y de simple remuneración, determinará un régimen de ejercicio concreto y diferenciado para cada tipo de ellos. Así por ejemplo, el titular de un derecho exclusivo otorgado en gestión a una entidad, estará facultado para autorizar cada acto de explotación, de manera que la vocación de este tipo de derecho siga siendo la efectividad directa e individual de por parte de su titular. Este sería el caso de las obras que pertenecen a la categoría de “gran derecho”, tal y como lo pone en claro el punto 4 del artículo 157 de la LPI: “Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a la gestión de derechos relativos a las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, ni respecto de la utilización singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular.”

Con esta lógica, los estatutos de la SGAE definen el término repertorio de manera muy amplia como “el conjunto de obras respecto de las cuales le hayan sido conferidos, o se le confieran en el futuro, directa o indirectamente y en virtud de cesión, mandato o disposición legal, alguno de los derechos objeto de su gestión”³⁴⁶. A continuación establecen las funciones específicas de las entidades de gestión respecto de cada una de los dos tipos de derechos administrados, esto es, de naturaleza exclusiva o de simple remuneración. Así, en relación con las obras de gran derecho, las funciones

³⁴⁵ Al respecto Rodríguez Tapia opina que esta situación ha sido aprovechada por las propias entidades de gestión gestoras de derechos exclusivos que, al amparo de la legitimación extraordinaria de que disfrutaban, otorgan licencias de uso de carácter general sin especificar qué concretos titulares les han encomendado la gestión de sus derechos exclusivos. *Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (Coord.), Comentarios a la ley... op. cit., p. 882.*

³⁴⁶ *Vid. art. 6.3 de los estatutos de la SGAE.*

de gestión de la SGAE se limitarán a la concesión de autorizaciones individualizadas con el consentimiento de los titulares de las obras y bajo las condiciones que éstos determinen y al establecimiento de unas remuneraciones mínimas a las que se atenderán en todo caso las autorizaciones³⁴⁷. Mientras que, tratándose de obras de pequeño derecho y audiovisuales, las funciones de gestión de la entidad serán las de concesión de autorizaciones de explotación, establecimiento de tarifas generales que determinen las remuneraciones exigibles a los usuarios y celebración de contratos generales o normativos con organizaciones de usuarios representativas del sector correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157 de la LPI³⁴⁸.

128. Son varios los motivos que impiden que los contratos de licencia celebrados por las entidades de gestión hagan mención de todas y cada una de las obras que integran el repertorio. En primer lugar, el repertorio de estos gestores de derechos intelectuales comprende millones de obras por lo que resulta prácticamente imposible la especificación de todas ellas en un contrato que autorice la utilización de aquél. En segundo lugar, por la misma naturaleza del repertorio, las licencias que autorizan su explotación no hacen mención de obras concretas ya que lo que interesa al solicitante no es la explotación de varias o de muchas obras determinadas, sino la posibilidad de realizar la comunicación pública de cualquiera de ellas, de las que en cada momento estima más adecuadas para la continuación de la actividad que realice su empresa o de las que en cada momento se emitan por la radio o por la televisión que él utiliza de modo secundario³⁴⁹. Esto ocurre principalmente cuando se autoriza la explotación de obras de pequeño derecho. Sin embargo, en casos excepcionales, las autorizaciones otorgadas por las entidades colectivas se entienden concedidas para el uso de determinadas obras en concreto. Este es el caso *vgr.* del contrato de licencia de la SGAE por el que autoriza la explotación de un limitado elenco de obras musicales para la ambientación de sitios *web*³⁵⁰. Otra circunstancia que impide la enumeración de todas las obras que integran un repertorio es que éste está formado no solo por obras

³⁴⁷ *Ibid.* art. 12.1.

³⁴⁸ *Ibid.* art. 13.1.

³⁴⁹ *Vid.* MONTERO AROCA, J., *La legitimación.....op. cit.*, pp. 169-170.

³⁵⁰ *Vid.* la solicitud de licencia on line para ambientacion musical de páginas web, disponible en <http://www.sgae.es/clientes/escoge-tu-licencia/internet-telefonos-moviles/>, visitado en octubre de 2011.

nacionales sino también por obras extranjeras que, por medio de los contratos de representación recíproca, las entidades de gestión intercambian entre sí dotando de un carácter global e internacional a las licencias que conceden las entidades de gestión.

129. Resulta interesante observar que, en la práctica, en el clausulado de los contratos de licencia se hace referencia expresamente a los derechos o modalidades que quedan excluidos del objeto contractual. Así por ejemplo, un contrato de licencia por el que se autoriza a un radiodifusor a emitir programas por vía hertziana terrestre especifica que la licencia no cubre las emisiones por satélite o por cable. Vista la problemática que en ocasiones puede representar la vaga delimitación del objeto del contrato de licencia, esta praxis ha sido recomendada también por algunos autores³⁵¹.

Siguiendo esta lógica, el contrato de la SGAE en el que autoriza la utilización su repertorio de pequeño derecho en amenizaciones de carácter secundario e incidental en grandes superficies, grandes almacenes, hipermercados y en centros comerciales³⁵² establece, en primer lugar, el objeto del contrato:

“PRIMERA.- Objeto....SGAE concede a EMPRESA autorización no exclusiva para la comunicación pública de las obras musicales de su repertorio, para la modalidad de amenizaciones musicales por medio de aparatos mecánicos o electrónicos no reproductores de imagen, en los locales mencionados...”.

Y a continuación especifica los derechos reservados estableciendo lo siguiente:

“SEGUNDA.- Derechos reservados...1) Quedan excluidos del objeto de este contrato, y reservados a los titulares de las obras, cuantos derechos les correspondan en relación a modalidad de utilización de las mismas distinta a la expresada en la estipulación PRIMERA, o que hayan de efectuarse en

³⁵¹ Vid. SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective....op. cit.*, p. 26.

³⁵² Este contrato se encuentra disponible en <http://www.sgae.es/clientes/escoje-tu-licencia/negocios-espacios/grandes-almacenes-grandes-superficies-hipermercados-y-centros-comerciales/>, visitado en octubre de 2011.

forma y condiciones distintas a la expresamente mencionada en dicha estipulación.

2) Especialmente quedan excluidas del objeto del contrato la comunicación pública de obras del repertorio SGAE en los siguientes actos y modalidades: a) Representaciones de obras dramáticas o lírico dramáticas, espectáculos de variedades y conciertos sinfónicos. b) La utilización de las obras del repertorio administrado por SGAE en toda clase de bailes, incluidos aquellos que tienen lugar con motivo de la celebración de fiestas de fin de año, bodas, banquetes y actos análogos. c) La utilización de las obras del repertorio SGAE para pases de modelos. d) Cualquier modalidad de actuaciones en directo. e) La proyección, exhibición y presentación de obras audiovisuales a partir de soportes lícitamente producidos y destinados para uso privado.

3) EMPRESA no podrá utilizar las obras del repertorio SGAE en modalidad y forma distintas a la autorizada, sin solicitar y obtener previamente su autorización por escrito”

130. Por lo que concierne a las modalidades de explotación contenidas en los contratos de licencia, es conveniente recordar que el ordenamiento jurídico español en materia de propiedad intelectual reconoce el principio de autonomía e independencia de los derechos y modalidades de los derechos de explotación. El artículo 23 de la LPI establece claramente que los derechos de explotación son independientes entre sí. El artículo 43.1 restringe la cesión al derecho o derechos expresamente cedidos y a las modalidades de explotación expresamente previstas en el otorgamiento. Finalmente el artículo 57, en un intento de salvar la aplicación de las normas sobre contratos típicos de cesión, reitera la idea de los artículos anteriores en el plano formal: las cesiones para cada una de las distintas modalidades de explotación deberán formalizarse en documentos independientes³⁵³.

En España, cada una de las entidades de gestión existentes está autorizada para conceder autorizaciones para la utilización de su repertorio en función del tipo de

³⁵³ Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *La cesión en exclusiva...op. cit.*, p. 221.

derechos que administra y únicamente de acuerdo a la modalidad de explotación especificada en el contrato. A esta lógica obedece el preámbulo de las tarifas publicadas por VEGAP para el año 2008, en el que se establece claramente que:

“La autorización para el uso del repertorio administrado por VEGAP, alcanza exclusivamente la modalidad para la que ha sido concedida. Cualquier uso del repertorio en modalidad distinta a la autorizada, deberá ser objeto de una nueva autorización y serán de aplicación las tarifas que correspondan para esta modalidad específica”³⁵⁴.

Así las cosas, una empresa interesada en organizar una exposición pública de obras de arte en la que además se llevará a cabo un servicio fotográfico de la misma con fines publicitarios, deberá solicitar a la VEGAP una licencia que le autorice a llevar a cabo dicha exposición (la modalidad de comunicación pública) y otra que le permita realizar las fotografías de la misma (modalidad de reproducción) o bien una sola licencia en la que se autoricen de manera clara e inequívoca esas dos específicas modalidades de explotación de la obra, según lo determine la propia entidad.

131. Por último, cabe subrayar la importancia e influencia que el contrato de gestión tiene en la delimitación del objeto del contrato de licencia, en la medida en que será en ese instrumento donde quedarán especificados los derechos y modalidades concretas que el titular ha confiado a la entidad. Puesto que la licencia concedida por la entidad de gestión a un usuario lo es para la utilización del repertorio de aquélla, resulta evidente que un contrato de esas características no permita al licenciatarario utilizar derechos o ejercer modalidades no encomendados en gestión. En este sentido, las licencias otorgadas por entidades de gestión no vinculan a los titulares que no hayan confiado la gestión de sus derechos a aquéllas³⁵⁵ y, por lo tanto, tampoco permiten al usuario explotar obras o derechos no incluidos en el repertorio de la entidad. Desafortunadamente, al amparo de la legitimación presunta de que han disfrutado³⁵⁶

³⁵⁴ Las tarifas de la VEGAP se pueden consultar en <http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/GestionColectiva/DireccionesTarifas.html>, visitado en octubre de 2011.

³⁵⁵ Con excepción de los supuestos de gestión colectiva ampliada que señala la LPI.

³⁵⁶ Vid. apartado IV del Segundo Capítulo.

entidades de gestión colectiva como la SGAE han observado conductas de tal índole reclamando a usuarios comerciales el pago de remuneraciones por la explotación de obras que no forman parte de su repertorio. Tal parece, sin embargo, que las cosas han comenzado a cambiar, principalmente a raíz de la aparición de las licencias *Creative Commons* las cuales han dado lugar a Sentencias absolutorias para usuarios comerciales, liberándolos de la obligación de pago de tarifas a la SGAE al demostrar que las obras explotadas no forman parte de su repertorio de la entidad³⁵⁷.

b) Duración y terminación.

132. Por regla general, los contratos de licencia tienen una duración breve³⁵⁸. Esto quiere decir que la explotación de obras autorizada se limita al lapso de tiempo estipulado en el contrato y una vez transcurrido dicho término, el usuario ya no podrá explotar las obras³⁵⁹. Lo anterior no impide, sin embargo, que el ejercicio del derecho autorizado pueda seguir produciendo efectos en el tiempo al término de la vigencia de la licencia. Así por ejemplo, puede darse el caso que las copias hechas a una obra durante la vigencia de la licencia puedan seguir circulando una vez finalizada la duración del contrato que autoriza su reproducción.

133. No obstante la anterior apreciación, en el marco de la gestión colectiva la duración de los contratos de licencia depende directamente del tipo de derechos y modalidades de explotación autorizados. Así se observa que la duración del contrato de licencia que autoriza la explotación de obras musicales para ser ejecutadas en un concierto, se limita al tiempo de duración del espectáculo. Un contrato de licencia celebrado con una agencia publicitaria para la fijación de una obra musical en un spot publicitario, puede autorizar la emisión del anuncio por un breve periodo de tiempo, *vgr.* un par de meses.

³⁵⁷ Vid. Sentencia núm 15/2006 Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Badajoz de fecha 17 de febrero de 2006. La Sentencia 166/2008 del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid de 29 de diciembre de 2008, estableció el novedoso criterio de pago de prorrateo al declarar que la empresa demanda por la SGAE por el pago del canon, el bar Espiral Pop, había acreditado que no todos los autores de las obras ejecutadas en su local están asociados a la SGAE, sino que de 82 autores emitidos, sólo 14 pertenecen a la entidad, por lo que el juez condenó a la demandada únicamente a pagar la cantidad que corresponde a tal explotación.

³⁵⁸ Vid. JARACH, G., *Manuale del diritto d'autore....op. cit.*, p. 211.

³⁵⁹ Vid. CHIMIANTI, L., *Il diritto di autore nella prassi contrattuale....op. cit.*, p. 38.

En contraste, para los casos en que las explotaciones de derechos se realizan de forma continua y de manera prolongada en el tiempo *vgr.* la utilización de repertorios musicales en bares, establecimientos comerciales o consultorios médicos o gimnasios, la duración del contrato de licencia suele ser indefinida o estar limitada a un periodo de tiempo determinado pero prorrogable tácitamente. En este sentido se encuentra redactado el contrato de licencia de SGAE para la utilización del repertorio, como ambientación, de carácter secundario y de carácter necesario:

“Duración y resolución del contrato: 1) El contrato entrará en vigor el día de la fecha y será de duración indefinida...”

Por su parte, el contrato licencia SGAE para la utilización del repertorio como ambientación de carácter secundario, en bares, cafeterías, tabernas, restaurantes y similares, establece:

“Duración y resolución del contrato. 1) El contrato entrará en vigor el día de su firma y finalizará el 31 de diciembre del año de su entrada en vigor, pudiendo prorrogarse tácitamente por periodos anuales, salvo denuncia por cualquiera de las partes...por escrito, con una antelación mínima de un mes a la fecha de su finalización....”³⁶⁰

134. Por lo que toca a las formas de terminación del contrato de licencia es común que, en el caso de contratos de licencia con duración indefinida, el incumplimiento de la obligación de pago sea una de las principales causas para dar por terminada la relación contractual. Así lo establece la licencia de SGAE para la utilización del repertorio de pequeño derecho administrado por SGAE en establecimientos hoteleros:

³⁶⁰ En este mismo sentido se encuentran redactados los contratos de licencia de SGAE para la utilización del repertorio de pequeño derecho, como ambientación de carácter necesario, en Bares musicales, Disco-bares de copas, Disco-pubs, Bares especiales y similares; para la utilización del repertorio, como ambientación, de carácter secundario y de carácter necesario; para la utilización del repertorio de pequeño derecho administrado por SGAE en centralitas telefónicas con líneas de espera; para establecimientos en que la utilización del repertorio de "Pequeño Derecho" administrado por SGAE tenga carácter principal para la explotación del negocio, tales como salas de fiestas, discotecas, tablaos flamencos, salas de variedades y establecimientos de análoga naturaleza.

“Duración y resolución del contrato 1) El contrato entrará en vigor el día de la fecha y se mantendrá en vigor mientras ninguna de las partes lo denuncie según lo previsto en el inciso 3) de esta estipulación. 2) Serán causas de resolución del contrato, además de las legales, el incumplimiento por Empresa de la obligación de pago establecida...basta para que tenga lugar la resolución la notificación, por escrito y certificada, enviada al domicilio de Empresa...”

Los contratos de licencia también pueden terminar por denuncia de cualquiera de las partes. A estos efectos, los contratos de SGAE suelen establecer un preaviso de uno a tres meses, dependiendo del tipo de licencia, comunicado por carta certificada con acuse de recibo. En caso de resolución por parte de licenciataria, es requisito imprescindible el cese efectivo en la utilización del repertorio de la entidad de gestión y, en algunos casos, la retirada material del aparato o aparatos utilizados para las amenizaciones del establecimiento³⁶¹.

Por último, pueden ser causas de terminación del contrato de licencia la falta de comunicación del usuario a la entidad de las variaciones producidas en los componentes de la tarifa o la falsedad de los datos declarados.

c) Ámbito espacial.

135. La naturaleza territorial de los derechos de autor se ha visto reflejada en la gestión colectiva. En efecto, uno de los principios fundamentales de la administración colectiva de derechos intelectuales es precisamente la territorialidad de sus licencias. Desde su surgimiento la gestión colectiva ha estado organizada sobre una base rigurosamente nacional³⁶². De esta manera, las organizaciones de gestión colectiva han trabajado normalmente como organizaciones nacionales pudiendo conceder licencias para la utilización de los repertorios que representan, nacionales e internacionales, en

³⁶¹ Así cláusula octava del contrato de licencia SGAE para la utilización del repertorio como ambientación de carácter secundario, en bares, cafeterías, tabernas, restaurantes y similares.

³⁶² Vid. RICOLFI, M., “Figure e tecniche di gestione collettiva...*op. cit.*, p. 8.

sus propios territorios³⁶³. Esto ha significado, para los usuarios, la necesidad de obtener autorizaciones en cada país en el que pretendan explotar las obras protegidas.

En la época actual todavía es frecuente que los límites espaciales de validez de un contrato de licencia de la gestión colectiva coincidan con los límites territoriales del país en donde opera la entidad otorgante. Así por ejemplo, el límite territorial de una licencia concedida por CEDRO que autoriza la reproducción de obras literarias por medio de fotocopias, será el territorio español. Existen casos, sin embargo, en los que la naturaleza del derecho licenciado es el factor que determina el alcance espacial de validez del contrato celebrado, estableciendo límites territoriales demasiado restringidos o demasiado amplios. En este sentido, puede darse el caso que la puesta en escena de una obra teatral se conceda sólo para una determinada ciudad e incluso que se prevea la individualización del teatro en el que se deba llevar a cabo la misma. Lo opuesto puede suceder, por ejemplo, con un contrato de licencia que autoriza la utilización de obras musicales para la ambientación de un sitio *web* ya que, si bien dicha página en principio puede estar dirigida comercialmente al público español (personas domiciliadas en España), teniendo en cuenta el fenómeno de globalización y la desaparición de fronteras nacionales que caracteriza a las redes digitales, el alcance territorial de la autorización concedida bien podría extenderse a todo el mundo.

136. En efecto, las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas han sido determinantes en el replanteamiento del modelo tradicional de concesión de licencias y, en particular, en lo relativo a su ámbito espacial de validez. La desaparición de las fronteras nacionales en el entorno en línea ha supuesto la necesidad de esquemas de licencias que autoricen la explotación de obras protegidas para más de un territorio. En concreto, el surgimiento de los primeros satélites de radiodifusión representó el primer paso hacia la creación de un sistema de licencias transfronterizas que con el paso de los años y con no pocas dificultades se ha extendido a otros ámbitos.

137. En lo que concierne a las obras de pequeño derecho, en particular, se observa que el mercado europeo ha estado caracterizado por un aumento significativo

³⁶³ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, p. 119.

de las fuentes legales de distribución de música en el Internet³⁶⁴. Los operadores europeos de radio y de televisión llevan a cabo cada vez con más frecuencia actividades en línea. Como se sabe, para la distribución de obras musicales en Internet de cualquier forma se necesita una licencia que autorice la reproducción y la comunicación de la obra al público. En el marco tradicional de la gestión colectiva³⁶⁵ esta autorización solo tendría efectos en el territorio cubierto por la entidad otorgante y, por lo tanto, un usuario comercial que desea proponer esta obra musical a sus clientes debería pedir una licencia a cada entidad nacional donde pretendiera explotar las obras protegidas. Como se ha señalado, tal sistema no se adapta a un ambiente como el de Internet que prevé la intensificación de las explotaciones de obras musicales protegidas más allá de las fronteras territoriales.

Este problema fue afrontado por las entidades de gestión poniendo en práctica acuerdos experimentales que les permitieran proporcionar a los usuarios comerciales de la Red una “ventanilla única” para el otorgamiento de licencias sobre derechos que abarcaran los repertorios musicales del conjunto de las entidades y fueran válidos en sus territorios. El acuerdo de representación recíproca propuesto por IFPI fue el primer marco jurídico bajo el cual fue posible que algunas entidades de gestión colectiva europeas otorgaran licencias internacionales relacionado con Internet. Analizada la compatibilidad del acuerdo recíproco con el Derecho de la Competencia, la Comisión consideró que el instrumento presentaba elementos favorables que podían contribuir perceptiblemente a los progresos técnicos y económicos en el campo de la gestión colectiva ya que permitía otorgar licencias de emisión simultánea que cubrían los repertorios de todas las entidades recíprocamente representadas en un ambiente más seguro desde el punto de vista jurídico. Además, las nuevas licencias presentaban la peculiaridad de permitir el uso de los derechos autorizados en más de un territorio. Habiendo obtenido una exención de conformidad con el apartado 3 del artículo 101 del TFUE, las entidades de gestión colectiva involucradas en el acuerdo pudieron conceder,

³⁶⁴ Por ejemplo, *iTunes Music Store* de Apple, el *On Demand Distribution (OD2)* y en general los numerosos proveedores de servicios de Internet que ofrecen a sus abonados la posibilidad de bajar música en formato MP3. Al respecto resulta ilustrativo el estudio realizado por Graciano Regalado sobre la protección jurídica de la propiedad intelectual en el sector musical. Vid. GRACIANO REGALADO, J. C., “Propiedad intelectual, subsector musical e internet...*op. cit.*”

³⁶⁵ La autorización puede igualmente ser otorgada directamente por los titulares de derechos cuando son administrados de manera individual.

hasta el 31 de diciembre de 2004, licencias únicas a empresas de emisión simultánea que cubrían todos los repertorios de las entidades contratantes con validez en todos los territorios en que la grabación estaba disponible.

Más tarde, los Acuerdos Santiago y Barcelona constituyeron otros intentos por crear un sistema de licencias transfronterizo pero, por contener cláusulas consideradas restrictivas de la competencia³⁶⁶, tuvieron una vigencia muy limitada. De manera similar al acuerdo IFPI, el objetivo de estos acuerdos era el de permitir a cada entidad signataria proporcionar a los usuarios comerciales de la Red una “ventanilla única” para el otorgamiento de licencias sobre derechos de ejecución pública (Acuerdo Santiago) y de reproducción mecánica (Acuerdo Barcelona) que abarcaran los repertorios musicales del conjunto de las entidades participantes y que fueran válidos en sus territorios. El Acuerdo Santiago establecía un sistema de licencias de ámbito mundial para la utilización de obras musicales por Internet. En el Acuerdo Barcelona se establecieron unos contratos estándar muy similares a los acuerdos de Santiago pero relativos a las licencias globales de reproducción de las obras en Internet. Ambos acuerdos determinaban que la entidad con autoridad para conceder licencias multi-repertorio sería la del país en la que el proveedor del contenido tuviera su sede real y económica, lo cual significaba que a cada entidad de gestión colectiva nacional se le concedía la exclusividad absoluta en su territorio para poder conceder licencias multi-territoriales o multi-repertorio de derechos de música en línea³⁶⁷. La Comisión consideró que esta circunstancia impedía la evolución del mercado y cristalizaba la exclusividad de cada una de las entidades participantes³⁶⁸.

³⁶⁶ La Comisión observó que los acuerdos determinaban que la entidad con autoridad para conceder licencias multi-repertorio sería la del país en la que el proveedor del contenido tuviera su sede real y económica, lo cual significaba que a cada entidad de gestión colectiva nacional se le concedía la exclusividad absoluta en su territorio para poder conceder licencias multiterritoriales o multi-repertorio. Esta circunstancia impedía la evolución del mercado y cristalizaba la exclusividad de cada una de las entidades participantes.

³⁶⁷ *Vid.* apartado 6 de la Comunicación publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en los asuntos COMP/C2/39152 — BUMA y COMP/C2/39151 SABAM (Acuerdo de Santiago — COMP/C2/38126) (2005/C 200/05), Diario Oficial de la Unión Europea.

³⁶⁸ *Ibid.* apartado 7.

138. La incompatibilidad de estos acuerdos experimentales con el Derecho de la Competencia³⁶⁹ y la necesidad de encontrar soluciones alternativas a las exigencias del mercado de la música en Internet obligó a las autoridades de la UE a iniciar un difícil proceso legislativo con el objetivo de crear un sistema de concesión de licencias paneuropeas. En una fase inicial la Comisión, por medio su polémica Recomendación, ha exhortado a las entidades de gestión europeas a iniciar la concesión de licencias con validez extraterritorial³⁷⁰.

139. Con este telón de fondo, desde hace un par de años la entidad española SGAE ha puesto a disposición de sus usuarios tres tipos de licencias europeas para utilizaciones de obras musicales en Internet: música a la carta con descarga, música a la carta sin descarga (*streaming*) y tono para teléfonos móviles (*ringtones*). Las cláusulas relativas al alcance territorial de las licencias están redactadas de la manera siguiente:

“Tres. Territorio.

1. Los derechos concedidos en el Artículo Dos tendrán la validez territorial siguiente:

- a. En relación con el Repertorio Directo de obras musicales, la validez territorial de la autorización concedida en la presente licencia es el territorio del EEE, siempre y cuando los titulares de derechos miembros de SGAE hayan concedido su administración en dicho territorio. En caso de que los titulares de derechos miembros de SGAE hayan limitado la validez territorial de la administración a determinados países del EEE, la presente licencia tendrá validez territorial idéntica.
- b. En relación con las obras musicales del Repertorio Indirecto, la validez territorial de la autorización concedida en la licencia presente es el Reino de España;
- c. SGAE se compromete a informar al licenciataria sobre los países, donde en futuro, se pueda tener la posibilidad de conceder una licencia similar a la presente. Al mismo tiempo el licenciataria informará a SGAE sobre

³⁶⁹ Vid. párrafos 109 a 117 del Primer Capítulo.

³⁷⁰ Ibid. párrafos 155 a 161.

cualquier servicio que pretenda realizar en otros territorios, de modo que SGAE pueda informarle sobre una posible concesión de licencia o no;

2. El licenciatario informará en su página web y en sus términos de uso sobre las limitaciones territoriales anteriores...si el licenciatario ofrece su servicio fuera del territorio descrito... será responsable de solicitar a las entidades de gestión correspondientes las licencias necesarias para ofrecer el servicio legítimamente”.³⁷¹

Como se puede observar, en el estado actual, el nuevo sistema recomendado por la Comisión no ha satisfecho la necesidad de licencias globales paneuropeas ya que las licencias otorgadas por la SGAE tienen validez en el EEE únicamente respecto del repertorio directo de la entidad, lo cual excluye las obras musicales extranjeras administradas por la entidad en virtud de los contratos de representación recíproca³⁷².

C. El contrato de representación recíproca.

140. Es por todos sabido que la explotación de los bienes culturales en nuestros días se desarrolla en una plataforma predominantemente internacional. Resulta lógico pensar que el autor de una obra opte por difundirla a escala internacional en lugar de preferir que la misma se limite a los confines territoriales de su país, pudiendo de esta manera percibir también las regalías que la explotación de su obra ha generado en otros

³⁷¹ “Three.- Territory. 1. The rights granted in Article Two shall have the following territoriality: a. In relation to the Direct Repertoire musical works, the territoriality of the authorisation granted in the present licence is the territory of the European Economic Area (EEA), as long as the right holder members of SGAE have granted the administration in said territory. In the case that the right holders members of SGAE have limited the territoriality of the administration to certain countries in the EEA, the present licence will have an identical territoriality; b. In relation to the musical works of the Indirect Repertoire, the territoriality of the authorisation granted in the present licence is the Kingdom of Spain; c. SGAE undertakes to inform LICENSEE promptly with regard to those countries where in the future it may acquire the possibility to grant a licence similar to the present one. At the same time LICENSEE will inform SGAE of any musical service offer to the public that it may want to carry out in other territories, so that SGAE can inform whether it can grant the relevant licence or not; 2. LICENSEE shall inform in its web site and in its terms of use of the above-mentioned territorial limitations. If this information does not prevent access to its service, the parties will co-operate in good faith to put in place the most efficient system to avoid unauthorised use. Alternatively, if LICENSEE offers its service outside the territory described in this Article 3, then LICENSEE shall be responsible for obtaining the relevant licences as may be required from licensors outside the territory in order to operate the service legitimately.”

³⁷² Vid. párrafos 166 a 168 del Primer Capítulo.

países. La explotación transfronteriza de los derechos intelectuales ha sido favorecida por la gestión colectiva.

Partiendo del supuesto que para las entidades de gestión nacionales sería imposible administrar las utilidades de sus repertorios domésticos en todos los países, sea por motivos prácticos sea por el hecho de que en algunos países las entidades de gestión nacionales gozan de un monopolio legal respecto de los derechos administrados, los entes colectivos nacionales están facultados para otorgar licencias que cubren repertorios mundiales³⁷³. La amplia red de relaciones forjadas entre entidades de gestión de diversas naciones asegura a los autores de un país determinado la protección de sus obras en muchos otros y, al mismo tiempo, permite a los usuarios utilizar normalmente las obras extranjeras³⁷⁴. Las reglas fundamentales que rigen las relaciones entre entidades de gestión colectiva de derechos entre los diferentes países están contenidas en los contratos de representación recíproca por medio de los cuales los entes colectivos cumplen con sus objetivos de protección y explotación de las obras nacionales en territorio extranjero, haciendo lo mismo con las obras extranjeras en territorio nacional³⁷⁵.

Desde un punto de vista práctico-jurídico la importancia de los acuerdos de representación recíproca radica, por un lado, en que por medio de ellos es posible que los titulares de derechos agremiados en una determinada entidad de gestión nacional, en teoría, puedan percibir la remuneración que les corresponde por la explotación de sus obras en el extranjero. Por el otro, estos contratos permiten a las entidades de gestión colectiva otorgar a los usuarios autorizaciones que cubren el conjunto del repertorio mundial protegido. Haciendo posible, en principio, una “ventanilla única” global aunque limitada a un territorio determinado³⁷⁶.

³⁷³ Vid. OMPI, FICSOR. M., “The establishment and functioning ...*op. cit.*, p. 7.

³⁷⁴ Vid. CASADO L., *Manual de Derechos de Autor*, Valletta, Buenos Aires, 2005, p. 164.

³⁷⁵ Vid. ERCOLANI, S., “Il criterio di assimilazione...*op. cit.*, p. 226.

³⁷⁶ Vid. MESTMÄCKER, E., “Acuerdos de representación recíproca de las sociedades de gestión en el ámbito del mercado interior. El caso de los derechos afines de los productores de fonogramas: ¿un precedente? (La difusión en “simulcast”)”, *RIDA*, núm. 203, 2005, p. 80.

141. Ya sea por sus elementos objetivos y subjetivos, ya sea por los efectos producidos, los contratos de representación recíproca son contratos internacionales³⁷⁷ por los que las entidades de gestión (elemento subjetivo) de distintos países intercambian sus respectivos repertorios (elemento objetivo) de manera que éstos puedan ser explotados y tutelados en un país diferente a aquél del origen de la obra (efecto internacional).

A pesar de su utilidad y eficacia práctica y no obstante sus trascendentes implicaciones jurídicas en el tráfico internacional de bienes culturales, los contratos de representación recíproca celebrados entre entidades de gestión colectiva no han sido objeto de análisis jurídicos particularmente profundos. Escasa es la doctrina que se ha dado a la tarea de analizar tales instrumentos internacionales desde una perspectiva jurídica limitándose a hacer referencia a algunos de sus aspectos funcionales y a determinadas implicaciones económicas. Bajo esta consideración resulta de especial relieve el análisis de los puntos estructurales más importantes de estos valiosos instrumentos jurídicos para la explotación de los derechos de propiedad intelectual.

1. Perfeccionamiento.

142. Si bien, en teoría, las entidades de gestión tienen la facultad de negociar libremente las condiciones contractuales de los contratos recíprocos³⁷⁸, la práctica demuestra que la celebración de estos acuerdos supone una manifestación del consentimiento de las partes (las entidades de gestión) respecto de modelos contractuales predispuestos y propuestos por los organismos internacionales que las agrupan en cuya elaboración participan de manera indirecta las mismas entidades de gestión³⁷⁹.

³⁷⁷ La doctrina pone de manifiesto, sin embargo, que es imposible dar una definición precisa del término “contrato internacional”, por lo que la dilucidación de este concepto corresponde al juez. *Vid.* LANDO, O., “Les obligations contractuelles”, en *European Private International Law of Obligations*, (LANDO, O., VON HOFFMANN, B., y SIEHR, K., Eds.), 1975, Mohr (Tubingen), p. 126.

³⁷⁸ Al respecto, el artículo 151 de los estatutos de la CISAC establece: “para despejar toda duda, la admisión en la CISAC no es un requisito previo para la firma por cualquier Sociedad de un Contrato Recíproco con otra Sociedad. La firma de dicho Contrato Recíproco es una cuestión bilateral que queda fuera de la competencia de la CISAC.”

³⁷⁹ En la medida en que estén representadas en las organizaciones internacionales redactoras.

Por la importancia de su contenido y sus efectos internacionales, estos contratos suelen perfeccionarse de manera instantánea entre presentes ya que la mayoría de las veces dichos acuerdos se celebran durante las asambleas generales de los organismos internacionales que agrupan las entidades de gestión y a las que los representantes de éstas asisten³⁸⁰. No obstante, es también común que los representantes de alguna de las entidades de gestión interesadas en celebrar un acuerdo de representación recíproca se trasladen al país de la cocontrante para firmar el contrato respectivo.

2. Forma. Los contratos de representación recíproca: una nueva *lex mercatoria*.

143. En tiempos recientes, la contratación internacional se ha caracterizado por la participación de asociaciones profesionales y/o los entes internacionales en la redacción de cláusulas generales o contratos tipo que, por un lado, han codificado algunos principios o reglas en los diversos sectores del comercio internacional y, por el otro, han contribuido a su formación y desarrollo. La redacción de contratos internacionales se ha inspirado cada vez más en esos modelos estándar como respuesta a la exigencia de las partes a “deslocalizar” su relación para garantizar al mismo una regulación cierta e uniforme mas allá de la diversidad y la inadecuación de las legislaciones nacionales³⁸¹. Existe la conciencia de que el empleo de estos instrumentos facilita las transacciones económicas, ahorra que las partes tengan que renegociar los términos contractuales en cada nueva transacción y, además, les proporciona cierto nivel de certeza³⁸². Como se ha constatado, la gestión colectiva es un ámbito de la propiedad intelectual que se caracteriza por desarrollar una actividad contractual basada en formularios preestablecidos y condiciones generales de contratación predispuestas por los entes colectivos. Por lo tanto, los acuerdos internacionales celebrados entre las entidades de gestión no son la excepción.

³⁸⁰ Información que se desprende de la entrevista hecha en marzo de 2008 a Doña Natalia Briones Beneit del Departamento de Servicios Jurídicos y Licencias de CEDRO.

³⁸¹ Vid. DRAETTA, U., *Il diritto dei contratti internazionali. La formazione dei contratti*, CEDAM, Padua, 1984, p. 109.

³⁸² Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “El Derecho de los contratos en el marco de la unificación jurídica del Derecho privado de la Unión Europea”, *Homenaje al profesor Didier Opperti Badán*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2005, p.192.

El contenido de los contratos de representación recíproca que las entidades de gestión celebran es, como se ha adelantado, predispuesto y propuesto a las mismas por las organizaciones internacionales que las agremian con base en el tipo de derecho gestionado. En esta línea, organizaciones internacionales como la CISAC, IFRRO y BIEM elaboran y actualizan contratos tipo de representación recíproca cuyo empleo recomiendan a sus entidades de gestión asociadas.

144. Los contratos tipo propuestos por la CISAC abarcan los derechos de ejecución de las obras musicales, los derechos de representación y ejecución de obras dramáticas y líricas, los derechos de representación y difusión de obras literarias, los derechos de reproducción de obras audiovisuales, así como los derechos de reproducción sobre las obras de artes plásticas. Como se ha destacado³⁸³, el más reciente y controvertido proyecto de contrato tipo elaborado por la CISAC es el relativo a la concesión de licencias transfronterizas para la explotación de derechos musicales en Internet, vía satélite y cable.

145. Por su parte, la BIEM es la organización encargada de redactar el contrato tipo relativo a los derechos de reproducción mecánica y digital de obras en soportes sonoros y videográficos. Con el fin de determinar las condiciones para licenciar estos derechos por parte de las entidades de gestión, la BIEM negocia un contrato estándar con los representantes de la IFPI en el que se fijan, a nivel internacional, los términos bajo los cuales los productores discográficos pueden utilizar los repertorios de las entidades de gestión que pertenecen a la BIEM.

El contrato de representación recíproca elaborado por la BIEM se caracteriza, en primer lugar, por tratarse de un acuerdo marco que nace de una negociación directa con los usuarios. En segundo término, porque se trata de un contrato de aplicación obligatoria, siempre y cuando las leyes nacionales no prevean licencias obligatorias sobre este tipo de derechos³⁸⁴. Por lo tanto, en el contrato tipo de representación recíproca de derechos de reproducción mecánica que atañe principalmente las obras musicales, no se hace referencia a las tarifas y a las condiciones de licencia pues las

³⁸³ Vid. párrafo 113 del Primer Capítulo.

³⁸⁴ Vgr. las legislaciones de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, establecen licencias obligatorias y métodos de establecimiento de tarifas diferentes. Vid. <http://www.biem.org>

mismas ya han sido concordadas a nivel internacional. En esta línea, la licencia para la producción de un disco compacto, por ejemplo, está basada en un contrato tipo que la BIEM actualiza periódicamente después de complejas negociaciones con la IFPI y comprende las condiciones económicas y normativas válidas para todos los territorios europeos, con algunos márgenes de flexibilidad para tener en cuenta las condiciones nacionales³⁸⁵.

146. Otra categoría de contratos de representación recíproca es la relativa a los derechos de reproducción reprográfica. El contenido del acuerdo internacional es propuesto a las entidades que gestionan este tipo de derechos por la IFRRO. La Federación ha desarrollado dos acuerdos tipo para la representación recíproca que pueden utilizarse como base en las negociaciones bilaterales entre las entidades especializadas en administrar los derechos de reproducción de diferentes países. En ambos casos se trata de acuerdos marco que deben ser adaptados para reflejar las circunstancias específicas de cada caso. En los últimos años, la Agenda Digital ha constituido una prioridad de alto nivel y al respecto la IFRRO está explorando aplicaciones adecuadas al entorno digital³⁸⁶ en miras la redacción de un nuevo contrato tipo y de los “principios digitales bilaterales” que sean aplicables a la copia digital.

147. La presencia de contratos tipo en la contratación internacional de la gestión colectiva puede ser considerada el punto de partida de una nueva *lex mercatoria* en materia de la propiedad intelectual en la que, a falta de una normativa uniforme internacional sobre la materia, las relaciones comerciales y contractuales de estos organismos se han regido por los usos y costumbres dictados por las organizaciones internacionales que los agrupan³⁸⁷.

Usos comerciales, Convenios Internacionales y jurisprudencia arbitral de una parte, y, de otra, contratos tipo, reglamentos y condiciones generales elaboradas por las asociaciones mercantiles profesionales o por organismos internacionales constituyen las típicas fuentes de expresión de un nuevo punto de referencia jurídico, comúnmente

³⁸⁵ Vid. ERCOLANI, S., “Il criterio di assimilazione...*op. cit.*, p. 226.

³⁸⁶ Vid. OMPI/IFRRO, KOSKIENEN-OLSSON, T., “La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía...*op. cit.*, pp. 40 y ss.

³⁸⁷ A diferencia de los contratos de gestión y de licencia, que también producen costumbre, los contratos de representación recíproca dan origen a una costumbre de carácter internacional.

conocido como *lex mercatoria*³⁸⁸. Se trata de un Derecho espontáneo, nacido de la práctica comercial internacional con unas fuentes propias y unos medios de solución de litigios de intereses específicos --como el arbitraje internacional-- al margen del poder judicial de los Estados y de los tribunales internacionales³⁸⁹ y que surge como vía de superar las insuficiencias del “método clínico” de los conflictos de leyes³⁹⁰.

El conjunto de reglas elaboradas sin la participación estatal directa que se proyectan sobre la ordenación de los negocios internacionales es amplio y heterogéneo, ya que incorpora prácticas generalizadas en cada sector del tráfico, junto a las que se sitúan cláusulas contractuales de utilización extendida en el plano transfronterizo, algunas de las cuales son objeto de recopilación por organismos privados o la progresiva “estandarización” con base en modelos de contrato. Esta tendencia ha tenido repercusión sobre la actividad de organizaciones internacionales, en principio intergubernamentales, que si bien en otro momento se han centrado en la elaboración de normas propias de la cooperación internacional interestatal --como convenios internacionales-- ahora en materia contractual elaboran instrumentos cuya eficacia no se subordina a la actuación de los Estados sino que, en gran medida, depende de que las partes prevean su eventual aplicación o adapten sus negocios a su contenido³⁹¹.

148. En el ámbito de la gestión colectiva, los usos y prácticas seguidas por las organizaciones internacionales especializadas en este sector, y de manera particular, la

³⁸⁸ Vid. STRENGER, I., “La notion de *lex mercatoria* en droit du commerce international”, *R. des C.*, vol. 227, 1991-II, pp. 207-355; FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Ius mercatorum: autorregulación y unificación del Derecho de los negocios transnacionales”, Madrid, Consejo General del Notariado Español, núm. 289, 2003; CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Los contratos internacionales y el mito de la Nueva *Lex Mercatoria*”, en CALVO CARAVACA A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Estudios sobre contratación internacional*, Colex, Madrid, 2006, pp. 55-80. La doctrina sostiene que entre los nuevos elementos que han sido incorporados a la *lex mercatoria* en las últimas décadas destacan: la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (CISG), los Principios UNIDROIT y los PDEC. Otra importante fuente está representada por la *International Encyclopedia of Comparative Law* del *Max Planck Institute* al brindar un panorama comparado de las legislaciones del mundo en materia civil, comercial y procesal. Así, LANDO, O., “The Principles of European Contract Law and the *lex mercatoria*...*op. cit.*”, p. 399.

³⁸⁹ Draetta expone los motivos y justificaciones para la creación de una *lex mercatoria* y la crisis del monopolio del Estado para redactar las leyes. Vid. DRAETTA, U., “Internet et commerce électronique en droit international des affaires”, *Rec. des C.*, vol. 314, 2005, pp. 21-22.

³⁹⁰ Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Derecho de los negocios internacionales”, en FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. *et al.*, *Derecho de los negocios Internacionales*, Iustel, Madrid, 2007, p. 44.

³⁹¹ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “El Derecho internacional privado ante la globalización...*op. cit.*”, pp. 54-55.

elaboración de los contratos tipo de representación recíproca que organismos como la CISAC, BIEM e IFRRO proponen a sus entidades de gestión miembros, representan una valiosa aportación del ámbito específico de la propiedad intelectual a la *lex mercatoria*. Al respecto, se ha reconocido que este tipo de contratos, así como las condiciones generales de contratación que son cada vez más numerosos y de frecuente empleo en la práctica internacional, involucran un amplio volumen de transacciones referidas a sectores muy concretos, en este caso la gestión colectiva. Pese a tener como única fuerza jurídica aquélla que las partes le confieren a partir de su aceptación, constituyen una importante manifestación de la *lex mercatoria* por la existencia de un convencimiento, *prima facie*, de que han sido elaboradas de forma equitativa por los operadores jurídicos intervinientes en una específica rama de actividad comercial. En ellos se normalizan los enfoques jurídicos de distintos países y culturas y se da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre la redacción de acuerdos comerciales internacionales³⁹².

149. El importante papel de la *lex mercatoria* en la práctica contractual internacional, se ha visto especialmente reforzado en el sector de la propiedad intelectual por la aparición de las nuevas tecnologías y la inadecuación de las legislaciones estatales para adaptarse a los cambios que éstas están provocando. Se afirma incluso, que las características del *ciberespacio* hacen de la denominada *lex mercatoria* una atractiva alternativa frente aquélla ofrecida tanto a nivel convencional como nacional³⁹³. La elaboración de normas jurídicas uniformes sobre contratos no suele plasmarse en convenios internacionales de amplia aceptación entre los Estados, sino que prevalece la tendencia a crear instrumentos flexibles que carecen de eficacia vinculante --como es el caso de la *lex mercatoria*-- al tiempo que en el ámbito mercantil se consolida el empleo de normas extra estatales, recopiladas con frecuencia por organismos privados y favorecidas por la importancia de los procesos de autorregulación. La aplicación de este tipo de instrumentos normativos flexibles y su impacto en la ordenación de los contratos internacionales resulta de especial utilidad cuando *Internet* es el medio utilizado para la formación y ejecución de contratos

³⁹² Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “*Lex Mercatoria* y autonomía conflictual en la contratación transnacional”, *AEDIPr*, tomo IV, 2004, p. 40.

³⁹³ Vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición....op. cit.*, pp. 110-111.

mercantiles, debido al carácter transfronterizo característico de las actividades en este medio. En todo caso, la aplicación de los instrumentos de alcance general a los negocios por *Internet* responde a los mismos criterios que operan para los contratos formados y ejecutados al margen de ese medio³⁹⁴.

Si bien la puesta en práctica de los modelos de contratos de representación recíproca de las organizaciones internacionales por parte de las entidades de gestión no es vinculante³⁹⁵ --con excepción del contrato elaborado por la BIEM-- el hecho de que su celebración sea recomendada por organismos internacionalmente reconocidos y especializados en el ámbito de la gestión colectiva hace que su aceptación sea generalizada por parte de las entidades asociadas. De esta manera, los contratos de representación recíproca se configuran como una importante fuente de usos comerciales internacionales este sector de la propiedad intelectual.

3. Naturaleza jurídica.

150. Ni los convenios internacionales ni las legislaciones nacionales en materia de derechos de autor han definido los contratos de representación recíproca. La atipicidad y singularidad de estos contratos internacionales dificulta la determinación de su naturaleza jurídica, por este motivo es conveniente detenerse a analizar algunos de sus rasgos más característicos.

Sobre la base de estos acuerdos, las entidades de gestión colectiva se confían mutuamente la gestión de sus derechos en las mismas condiciones en que ellas administran sus propios derechos³⁹⁶. La doctrina los ha definido como aquéllos actos jurídicos por los que las partes contratantes se confieren mutuamente el mandato de percibir, en los territorios que constituyen su esfera de actividad, los derechos de representación de las obras de sus repertorios. El funcionamiento esquemático de un

³⁹⁴ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho....op. cit.*, pp. 992-993.

³⁹⁵ Para enfatizar el hecho que la CISAC únicamente recomienda la utilización de sus contratos tipo, sus estatutos disponen: “151. Para despejar toda duda, la admisión en la CISAC no es un requisito previo para la firma por cualquier Sociedad de un Contrato Recíproco con otra Sociedad. La firma de dicho Contrato Recíproco es una cuestión bilateral que queda fuera de la competencia de la CISAC.”

³⁹⁶ Vid. MESTMÄCKER, E., “Acuerdos de representación recíproca...*op. cit.*, p. 78.

contrato de representación recíproca puede ser descrito de la siguiente manera: por efecto de un contrato de representación recíproca, cada autor “a” miembro de una entidad de gestión “X” en el territorio estatutario de explotación de “A”, se vuelve miembro ficticio de la entidad de gestión “Y” en el territorio de explotación donde se sitúa “B”, sin que el autor “a” haya efectuado ninguna formalidad de adhesión a la entidad “Y”. De este modo, la entidad “Y” queda habilitada para percibir en su territorio estatutario los derechos provenientes de la representación de obras de “a”. Una cláusula específica de ese contrato de representación recíproca habilita, además, a la entidad “Y” a emprender acciones en su territorio estatutario respecto de las utilizaciones no autorizadas del repertorio de la entidad “X”. Los derechos percibidos por “Y” se acreditan a la entidad “X” y ésta a su vez percibe en su territorio los derechos generados por la explotación del repertorio de “Y” y procede de la misma manera. Las sumas recaudadas transitan de una entidad a otra³⁹⁷.

151. Desde una perspectiva jurídica, los contratos de representación recíproca apuntan a dos objetivos primordialmente. Por un lado, administrando en su propio ámbito territorial el repertorio de otra entidad del cual tiene su representación, una entidad colectiva puede ser capaz de tutelar sus obras nacionales en el extranjero y hacer lo mismo respecto de las extranjeras en su territorio nacional, sin verse obligada a establecer sus propias redes contractuales con usuarios ni sus mecanismos de control locales³⁹⁸. Por el otro, somete el conjunto de obras protegidas, sea cual sea su origen, a condiciones idénticas para los usuarios establecidos en un mismo Estado, de conformidad con el principio de trato nacional adoptado en los convenios internacionales.

Desde un punto de vista práctico, la importancia de estos contratos se puede apreciar desde dos vertientes. Para los afiliados a las entidades de gestión, es decir, los titulares de derechos intelectuales, estos acuerdos constituyen la garantía del efectivo ejercicio y protección de sus derechos en el extranjero, permitiéndoles percibir los beneficios económicos por la explotación de sus obras en otros países. Para los usuarios

³⁹⁷ Vid. JOSSELINE-GALL, M., *Les contrats d'exploitation.....op. cit.*, p. 386.

³⁹⁸ Vid. apartado 19 de la Sentencia del TJUE asunto *Ministere Public c. Jean-Louis Tournier...op. cit.*

de las obras, los contratos de representación recíproca permiten la obtención de autorizaciones que cubren un repertorio internacional.

152. Motivado por las incompatibilidades entre la gestión colectiva y el Derecho de la Competencia, el Tribunal de la UE ha tenido la oportunidad de estudiar el funcionamiento del sistema de representación recíproca entre entidades de gestión y ha definido estos contratos como aquellos acuerdos “celebrados entre dos sociedades nacionales de gestión de derechos de propiedad intelectual...en virtud del cual dichas sociedades se otorgan mutuamente el derecho de conceder, en el territorio a su cargo, las autorizaciones requeridas...de obras...amparadas por los derechos de propiedad intelectual de los miembros de las restantes sociedades, y de someter dichas autorizaciones a determinados requisitos, de conformidad con las leyes aplicables en el territorio de que se trate. Entre los mencionados requisitos se incluye el pago de remuneraciones, cuya recaudación la lleva a cabo “la sociedad mandataria” por cuenta de la otra sociedad. El contrato especifica que cada sociedad, en lo relativo a las obras del repertorio de la otra sociedad, aplicará las mismas tarifas, métodos y modos de recaudación y de reparto de las remuneraciones que los que aplique a las obras de su propio repertorio”³⁹⁹. Respecto de estos contratos internacionales el TJUE ha establecido además que “...son contratos de prestación de servicios que no restringen por sí mismos la competencia”⁴⁰⁰.

153. De las anteriores consideraciones se puede notar que, al definir los contratos de representación recíproca el TJUE hace referencia, en primer lugar, a un otorgamiento mutuo de derechos. En seguida, al describir el funcionamiento esencial de estos contratos, hace referencia a las partes contratantes denominándola “sociedad mandataria”. Por último, al analizar este tipo contractual en el marco del Derecho de la Competencia, el máximo tribunal ha determinado que los contratos de representación recíproca son contratos de prestación de servicios.

Se ha establecido que, por medio de los contratos de representación recíproca, las entidades de gestión colectiva se obligan con sus homólogas extranjeras a llevar a

³⁹⁹ *Ibid.* apartado 17.

⁴⁰⁰ *Vid.* apartados 14 y 15 de la Sentencia del TJUE asunto *Lucazeau y otros c. SACEM...op. cit.*

cabo un servicio de gestión y tutela de las obras extranjeras en sus territorios nacionales. En principio, no se trata de una cesión recíproca de repertorios, pues se ha llegado a la conclusión que, por lo que toca al ámbito español, las entidades de gestión colectiva no son cesionarias de los derechos de sus agremiados. Este razonamiento permite eliminar la cesión como alternativa para determinar la naturaleza jurídica de los contratos de representación recíproca. Se trata, en definitiva, de contrato de mandato recíproco.

Habiendo atribuido al contrato de gestión la naturaleza jurídica de contrato de mandato y habiendo puntualizado que los entes colectivos se constituyen como mandatarios de los titulares de las obras encomendadas en gestión, de la misma manera se puede encuadrar el contrato de representación recíproca como un contrato de mandato⁴⁰¹ ya que en virtud de este acto jurídico una persona se obliga a prestar un servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra⁴⁰². Bajo esta lógica, cuando la entidad concierta con otra homóloga extranjera la gestión, en el Estado extranjero de que se trate, de los derechos que le confió un titular no hace sino, al amparo del artículo 1721 del C.c., nombrar un sustituto para la realización del encargo conferido por el mandante⁴⁰³.

4. Partes contratantes.

154. En los contratos de representación recíproca las partes contratantes son siempre entidades de gestión colectiva que administran derechos intelectuales y obras del mismo tipo y categoría y que están legalmente establecidas conforme a los ordenamientos nacionales de sus respectivos territorios. El único presupuesto necesario para que un contrato de representación recíproca sea eficaz, desde el punto de vista subjetivo, es que las entidades de gestión que lo celebran operen en territorios geográficos nacionales diferentes.

⁴⁰¹ Vid. AZZI, T., *Recherche.....op. cit.*, p. 218.

⁴⁰² Vid. art. 1709 del C.c.

⁴⁰³ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios ...op. cit.*, p. 1972.

5. Obligaciones de las partes.

155. Para ilustrar las principales obligaciones que las entidades de gestión adquieren al celebrar tratados internacionales con sus homólogas extranjeras, se hará referencia a fragmentos de algunos contratos tipo propuestos por las principales organizaciones internacionales de gestión colectiva y que han sido adaptados en la práctica por las entidades de gestión españolas.

Cabe comenzar subrayando que, tal y como su mismo nombre indica, en los acuerdos de representación “recíproca” los derechos y obligaciones adquiridos por las entidades de gestión contratantes son iguales para ambas partes. Al tratarse de un contrato de mandato mutuo, las entidades de gestión involucradas se constituyen como mandantes respecto de sus repertorios nacionales y como mandatarias respecto de los repertorios extranjeros, comprometiéndose cada una de ellas a administrar y tutelar las obras extranjeras de la misma manera que lo hace respecto de las obras nacionales. A esta obligación corresponde el correlativo derecho para cada entidad de que sus repertorios nacionales sean gestionados y tutelados en el extranjero de la misma manera en que lo hacen las entidades extranjeras con sus repertorios nacionales.

Esta obligación se puede apreciar con claridad en el contrato tipo de representación recíproca de la CISAC para las entidades de gestión de derechos de interpretación y ejecución sobre obras musicales o “pequeños derechos”, cuyo artículo 3.1 establece:

“Cada una de las partes contratantes se obliga a hacer valer en el territorio en que actúa los derechos de los asociados de la otra parte en la misma forma y medida en que lo hace respecto de sus propios asociados, y a hacerlo dentro de los límites de la protección legal concedida a las obras extranjeras en el país en que se reclama la protección, a menos que en virtud del presente contrato, y no estando específicamente establecida tal

protección por la ley, sea imposible obtener una protección equivalente....”⁴⁰⁴

156. No es casual que las demás obligaciones que adquieren las entidades de gestión con motivo de un acuerdo de representación recíproca coincidan con las obligaciones que los entes colectivos adquieren al celebrar un contrato de gestión respecto de sus agremiados o mandantes quienes les otorgan sus derechos en administración. En efecto, la concesión de autorizaciones, la obligación de recaudación y distribución y el deber de tutela de los derechos administrados constituyen las primordiales funciones que las entidades contratantes asumen respecto de los repertorios extranjeros que les son otorgados. Los contratos de representación recíproca enfatizan el compromiso de ambas entidades contratantes a darles un trato idéntico que el otorgado a las obras nacionales:

“...además, las partes contratantes se obligan a defender lo mejor posible, a través de medidas y reglas adecuadas en materia de distribución de regalías, el principio de solidaridad del mismo modo que entre los asociados de ambas sociedades, aún cuando por efecto de la legislación local de las obras extranjeras sean objeto de discriminación. En particular, cada sociedad aplicará a las obras del repertorio de la otra sociedad las mismas tarifas, métodos y medios de recaudación y distribución de regalías que aplique a las obras de su propio repertorio.”⁴⁰⁵

El principio de trato nacional constituye el elemento medular sobre el cual se fundamenta el sistema de representación recíproca de las entidades de gestión. Por este motivo en los contratos de representación recíproca elaborados por la CISAC, más de un artículo hace referencia a su aplicación. La IFRRO lo incorpora en sus modelos de contrato señalando el compromiso de las entidades firmantes a aplicarlo⁴⁰⁶.

⁴⁰⁴ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration*.....*op. cit.*, p. 164.

⁴⁰⁵ Vid. art. 3.1 del contrato tipo de representación recíproca de la CISAC para las entidades de gestión de derechos de interpretación y ejecución sobre obras musicales de pequeños derechos.

⁴⁰⁶ “...6. *Society A and Society B support the principle of National Treatment and consider the collective administration of reprographic reproduction to be the only workable clearance and licensing procedure for users in their respective territories of operation.* 7. *Society A and Society B support the principle of*

157. Los contratos de representación recíproca contienen cláusulas detalladas relativas a las obligaciones de las entidades concernientes a la distribución de regalías. En estos contratos se estipulan exhaustivamente la forma, modalidades y plazos de distribución de las cantidades recaudadas⁴⁰⁷.

National Treatment and consider the collective administration of reprographic reproduction to be the only workable clearance and licensing procedure for users in their respective territories of operation...". Vid. El preámbulo de los modelos de contrato de la IFRRO.

⁴⁰⁷ El contrato modelo de la IFRRO dispone en este sentido " –IV- 1) *The distribution of the amounts collected by Society X on behalf of Society Y shall be made by: Society X itself. Society Z, the distributing Society for Society X, in accordance with the documentation supplied as laid down at Art. V above.* 2) *The distribution of the amounts collected by Society Y on behalf of Society X shall be made by: Society Y itself. Society Z', the distributing Society for Society Y, in accordance with the documentation supplied as laid down at Art. V above.* 3) *The distribution of the amounts collected by Society X on behalf of Society Y shall be made in the form of: Phono: individual statements per copyright owner/lists of titles in alphabetical order. Radio/TV (and multiple-right users if applicable): individual statements per copyright owner/lists of titles in alphabetical order.* 4) *The distribution of the amounts collected by Society Y on behalf of Society X shall be made in the form of: Phono : individual statements per copyright owner/lists of titles in alphabetical order. Radio/TV (and multiple-right users if applicable): individual statements per copyright owner/ lists of titres in alphabetical order.* 5) *With regard to exploitation by Radio/TV (and multiple-right users if applicable): a) The distribution of the amounts collected by Society X on behalf of Society Y shall be made on the basis of: the Phono distribution keys of Society Y/the «Radio/Television recordings" distribution scale of Society X (or) Society Z.....(in case of distribution by means of individual statements).* b) *The distribution of the amounts collected by Society Y on behalf of Society X shall be made on the basis of: the Phono distribution keys of Society X/the "Radio/Television recordings" distribution scale of Society Y (or) Society Z'....(in case of distribution by means of individual statements).* 6) *Each of the contracting Societies undertakes to complete the work for the distribution of the other's repertoire not later than two months after the completion of the work of distribution for its own repertoire. The work undertaken by Societies who may be charged by them with the distribution of the international repertoire is not included in this period.* 7) *The amounts due to each Society are payable as soon as the collecting Society knows the results of the distribution. Therefore, the collecting Society shall, without delay, transfer in its national currency the amounts due to the other Society.* VII - 1) *On the gross amounts of the collections made in carrying out the present Contract the contracting Societies shall apply the following rates of commission: Society X Society Y. Phono....% Radio-Television..... %* 2) *The rates of commission relating to collections accruing from other sources will be a matter for mutual agreement between the contracting Societies.*" Por su parte la cláusula 2 del contrato de la IFRRO señala, "9. ACCOUNTS *Each of the parties shall as transferring RRO transfer the fees due to the receiving RRO each year at the times and in the currency set out in Schedule C (in respect of Society A) and Schedule D (in respect of Society B) to this Agreement. Fees are considered due when they have been collected and allocated to the rightsholders represented by the receiving RRO. Such allocation shall take place within a reasonable time and within the terms set out in Schedule C and Schedule D respectively. When remitting the payment, the transferring RRO shall submit a statement to the receiving RRO which includes: 1. a summary of the fees collected by the transferring RRO on behalf of the rightsholders in the receiving RRO's territory of operation since the previous allocation of fees; 2. all information in the possession of the transferring RRO in order to enable the receiving RRO to distribute the fees to rightsholders including but not limited to the information specified in Schedules C and D of this Agreement; 3. an indemnity and undertaking in the form annexed as Schedule E for execution by the receiving RRO; and 4. a statement of such amounts, if any, as each transferring RRO is required by law to deduct in respect of taxation (such as, but not limited to, withholding tax) and of the amounts deducted for administration purposes in accordance with clause 10. Each of the parties as receiving RRO hereby undertakes to make any necessary application to the taxation authorities in the territory of the transferring RRO for consent to receive all payments of fees under this agreement gross and without deduction of tax in that territory, the transferring RRO undertaking to provide the receiving RRO with all necessary information and*

En particular, en el contrato tipo de la CISAC sobre derechos de interpretación y ejecución de obras musicales destaca la siguiente disposición:

“Cada una de las sociedades contratantes distribuirá a la otra las sumas adeudadas conforme al presente contrato a medida que efectúe distribuciones a sus propios miembros, y como mínimo una vez por año”⁴⁰⁸.

Las obligaciones de las partes en relación con sus funciones de distribución de regalías suelen ser muy claras. Las cláusulas que abordan esta disponen la frecuencia con la que se hará la distribución; la documentación que debe anexarse cuando las sumas recaudadas sean devueltas así como la manera en que se debe presentar. Por ejemplo, el mencionado contrato de la CISAC estipula que cada pago debe ir acompañado de un registro claramente redactado de manera que la otra entidad pueda distribuir con facilidad a cada titular la cantidad que le corresponde. También se puntualiza que dicho registro debe estar dividido en tres partes: pagos generales, pagos de radio y televisión y pagos de obras audiovisuales de los cuales, las primeras dos categorías deben estar divididas en seis columnas, la última de ellas deber ser dejada en blanco para la utilización de la entidad receptora. En las otras cinco columnas deben estar detallados los siguientes datos: nombres de los compositores en orden alfabético, los títulos de sus obras, las partes interesadas, las cuotas que corresponde a la entidad receptora y la cantidad total, señalada de preferencia en la moneda de la entidad que hará la distribución⁴⁰⁹.

158. Lamentablemente, no en todos los ámbitos de la gestión colectiva el sistema de distribución de regalías provenientes del extranjero funciona de esta manera, de

assistance in connection with such application. Each RRO shall keep the information submitted in accordance herewith confidential and neither RRO shall disclose beyond its organisation (unless required by court action or governmental action or unless the information is, or becomes, part of the public domain through no fault of either RRO) information thus obtained as to reprographic reproduction in the territory of the other RRO, except that either RRO may disclose such information to its principals/member organisations, but only on a basis of confidentiality. Neither RRO shall divulge information from which the reprographic reproduction activities of a specific user may be identified”.

⁴⁰⁸ *Ibid.* art. 9.1

⁴⁰⁹ En tales términos se encuentran redactados los contratos de representación recíproca entre SGAE y PRS y el de SGAE con SACEM.

hecho existen algunos sectores como el de la reprografía y los derechos conexos, en los que las remuneraciones generadas fuera de las fronteras nunca llegan a los bolsillos de sus titulares. En este sentido, con motivo del Estudio hecho por la Comisión sobre una iniciativa europea para la gestión colectiva transfronteriza de derechos de autor, la *International Organisation of Performing Artists' Collecting Societies* (GIART) recordó precisamente esta circunstancia: “los contratos de representación recíproca relativos a los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes no contienen una cláusula que obligue a la entidad nacional a distribuir las cantidades recaudadas por cuenta de los miembros extranjeros a la entidad correspondiente”⁴¹⁰. En esa misma ocasión, la española AISGE, que gestiona derechos de artistas intérpretes, puso de manifiesto que sus miembros son tratados de manera diferente dependiendo del país en que sus obras son explotadas⁴¹¹. Bajo esta óptica, la Comisión subrayó que un sistema de gestión colectiva en el que una entidad afiliada se queda con las cantidades provenientes de la utilización de obras extranjeras y las distribuye entre sus socios nacionales es visto como el mayor de los obstáculos para el correcto funcionamiento del Mercado Interior.

159. Uno de los principales motivos por los cuales los artistas intérpretes y ejecutantes no perciben su parte en la distribución de remuneraciones generadas en el

⁴¹⁰ Vid. Commission Staff Working Document, “Study on a Community initiative....*op. cit*”

⁴¹¹ En contraste, AEPO-ARTIS, señaló que la aplicación de contratos recíprocos de categoría “B” son necesarios cuando algunos tipos de explotaciones de derechos y los titulares son difíciles de identificar. La organización internacional sostuvo además, que este tipo de contratos ayudan a incentivar la creación de nuevas entidades de gestión: “*this type of agreement, in the field of performers' rights that are just being developed in a number of EU countries, is a necessity, in parallel to existing agreement based on cross border payment of royalties. For an exchange of remuneration it is necessary for each of the partners organisations: - to collect remuneration - to identify precisely recordings for which the remuneration has been collected - to identify the performers who have contributed to these recordings. In a number of countries, the users, when they pay, do not communicate their play lists (and are not legally obliged to do so) making the identification of recordings that are used impossible and the task of distribution extremely difficult. The obligation for the users to report precisely should be incorporated in all EU legislations. Moreover, when reports are communicated, they include only the name of the work and the name of the main performer, not the name of the other performers (musicians, chorists...). The same work may have been recorded different times with different performers. The incorporation in the recordings of data including the identification of performers, controllable and accessible by performers' organisation, should also be compulsory. Some organisations in the 25 EU countries are collecting only a small amount of remuneration, limiting their ability to make research on these elements, indispensable for the conclusion of type A agreements with full exchange of remuneration (the document should have included, with the “top ten “ societies in page 21, a list of the “bottom ten “ societies, to fully reflect the reality of collective management). For these different reasons, type B agreements are necessary during transitional or starting periods.*” Vid. Comments of AEPO-ARTIS on the staff working document “Study on a community initiative on the cross-border collective management of copyright”. Documento disponible en: www.aepo-artis.org/usr/pospap%20col%20soc/NoteDefinitive.pdf

extranjero es que la red de organizaciones de gestión colectiva y de acuerdos bilaterales en este ámbito no se ha completado, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales por promover una colaboración más general y estrecha entre las entidades nacionales. Otra circunstancia que impide a artistas intérpretes y ejecutantes la percepción de esas regalías es la concertación de acuerdos bilaterales en virtud de los cuales no se realizan transferencias entre las entidades contratantes. Este tipo de acuerdo, comúnmente conocido como de categoría “B”, solamente prevé la defensa de los intereses de los socios de las entidades contratantes y la concesión de licencias de sus respectivos repertorios, excluyendo cualquier intercambio de recaudación⁴¹².

En la gestión colectiva de derechos de reproducción reprográfica se observa con frecuencia esta práctica. Del análisis de los modelos de contratos que la IFRRO ha redactado para sus afiliados⁴¹³ se puede observar que esta organización propone dos tipos de acuerdos: un contrato de representación recíproca tipo denominado “A” y otro de tipo “B”⁴¹⁴. La cláusula octava del primero de ellos, predispone la aceptación por parte de las entidades firmantes de los sistemas de fijación de tarifas, recaudación y distribución de derechos de la otra, disponiendo incluso que las entidades deberán llegar a un acuerdo sobre la distribución de las cantidades recaudadas bajo categorías que alguna de ellas no prevea⁴¹⁵. El modelo de acuerdo tipo A implica el intercambio del repertorio entre dos entidades de derechos de reproducción reprográfica y la

⁴¹² Vid. FICSOR, M., *Collective Administration*.....*op. cit.*, p. 89.

⁴¹³ El contenido de estos contratos tipo puede ser consultado en <http://www.ifrro.org/content/agreements-between-rros>, visitado en octubre de 2011.

⁴¹⁴ Vid. CEDRO “Convenios de representación recíproca”, *Boletín informativo*, núm. 52, enero- febrero, 2006, p. 22. Documento disponible en: www.cedro.org/Files/Quees52.pdf, visitado en octubre de 2011.

⁴¹⁵ La cláusula establece: “8. FUNDS Each RRO agrees that: 1. in accordance with the principle of National Treatment, the fees collected in respect of rights, works and publications which are the subject matter of this agreement, shall be determined and allocated to individual rightsholders in accordance with the system that the RRO collecting the fees applies to rights, works and publications of rightsholders represented by it. Each RRO hereby agrees to accept that determination as it is made by the other RRO. 2. the fees collected in respect of rights, works and publications which are the subject matter of this Agreement shall be treated according to the systems which the respective parties apply to the rights, works and publications of their rightsholder...3. When fees under this agreement are collected and allocated by the transferring RRO to rightsholders in categories of works which the receiving RRO does not at the time represent, the RRO will transfer the fees as in (8.2) above HOWEVER, the receiving RRO will hold the fees thus received in trust for the rightsholder(s) or the organisation(s) representing the rightsholders in those categories of rights, works and publications until such time as the receiving RRO and such rightsholder(s) or organisation(s) shall agree on terms of representation or, if an agreement on representation is not reached within [insert period] then on distribution. Where no agreement can be reached then after <>the receiving RRO may otherwise apply those fees to a collective purpose of benefit to the particular rightsholders concerned...”

transferencia real del canon recaudado. Por ejemplo, con base en el acuerdo entre la *Copyright Clearance Center* (CCC) de los Estados Unidos y CEDRO de España, todo lo que la CCC recaude por la fotocopia de trabajos españoles en los Estados Unidos se transfiere a CEDRO para su distribución entre los titulares de derechos españoles y viceversa⁴¹⁶.

Por el contrario, el modelo de contrato tipo B, no prevé la distribución fuera de las fronteras nacionales de las sumas recaudadas. En esta línea, su cláusula octava dispone:

“Cada entidad RRO acuerda que: 1. las regalías recaudadas por la sociedad B por la reproducción reprográfica de obras y publicaciones estipuladas en la cláusula 1 de este contrato serán retenidas por la sociedad B. 2. Las regalías recaudadas por la sociedad A por la reproducción reprográfica de obras y publicaciones estipuladas en la cláusula 1 de este contrato serán retenidas por la sociedad A”⁴¹⁷.

160. La aplicación de los acuerdos de categoría B tiene dos justificaciones. Por un lado se argumenta que los problemas de identificación de los acreedores generan costes elevados. Por la otra, se sostiene que la celebración de estos acuerdos fomenta la necesidad de la solidaridad recíproca entre los titulares, principalmente cuando se trata de países en desarrollo cuya balanza de pagos es elevadamente negativa en este rubro, esta tipología de acuerdos pueden facilitar la adhesión de estos países a los Convenios internacionales y contribuir a la mejora de la situación jurídica y económica de los titulares de derechos intelectuales.

De esta manera, la práctica ha determinado que los acuerdos de representación recíproca celebrados con países en los cuales la gestión colectiva no está igualmente desarrollada, sean de categoría B. Esta es la práctica seguida por CEDRO en relación

⁴¹⁶ *Vid.* OMPI/IFRRO, KOSKIENEN-OLSSON, T., “La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía... *op. cit.*, p. 42.

⁴¹⁷ *Vgr.* en virtud del acuerdo entre las entidades de gestión *KOPIOSTO* de Finlandia y *FJÖLIS* de Islandia, todo lo que se recaude por fotocopias por obras islandesas en Finlandia permanece en Finlandia, y consecuentemente, lo mismo sucede con todo lo que se recauda por copias de obras finlandesas en Islandia.

con los acuerdos de representación recíproca celebrados con los países latinoamericanos⁴¹⁸.

La reiterada aplicación de acuerdos de categoría “B” entre Estados cuyos sistemas de gestión colectiva presentan niveles equivalentes de desarrollo y eficiencia, es una práctica que obstaculiza el desarrollo del mercado cultural que no puede ser justificada desde ningún punto de vista. En este sentido parece ser alentador el hecho que el Parlamento Europeo haya exhortado expresamente a las partes interesadas a extinguir la práctica de este tipo de acuerdos⁴¹⁹.

161. Entre las obligaciones estipuladas en los contratos de representación recíproca, destaca la relativa al pago que cada una debe a la otra por los servicios prestados. En estos acuerdos, el precio es la suma deducida a las cantidades recaudadas, --por cuenta de la entidad extranjera-- en concepto de gastos de administración. Al respecto, el artículo 8 del contrato tipo de la CISAC relativo a la utilización de pequeños derechos dispone lo siguiente:

“Cada sociedad tendrá derecho a deducir de las sumas recaudadas por cuenta de otra sociedad el porcentaje necesario para cubrir sus gastos efectivos de administración. Ese porcentaje necesario no excederá del que se deduzca con ese fin de las sumas recaudadas para los miembros de la sociedad distribuidora, y ésta se esforzará siempre, a este respecto, por mantenerlos dentro de los límites razonables, teniendo en cuenta las condiciones locales de los territorios en que actúe....”.

⁴¹⁸ Cuyos sistemas de gestión colectiva no están lo suficientemente desarrollados y, por lo tanto, no garantizan una tutela efectiva de los derechos conferidos por sus homólogas europeas. Si bien esta práctica pretende ser contrarrestada con la inserción en los contratos tipo B de una cláusula de retroactividad según la cual, bajo determinadas condiciones, las regalías recaudadas por las explotaciones de obras extranjeras y no distribuidas en los países de origen serán restituidas cuando los países extranjeros demuestren que sus sistemas de gestión colectiva son eficientes (con la intención de iniciar el cobro de las regalías generadas por la explotación de las obras nacionales en el extranjero), la inserción de esta cláusula en el contrato, aunque genere una obligación exigible, no es una garantía suficiente que asegure a los titulares nacionales la percepción de todas las remuneraciones generadas desde la celebración del contrato recíproco. Información que se desprende de la entrevista hecha en marzo de 2008 a Doña Natalia Briones Beneit del Departamento de Servicios Jurídicos y Licencias de CEDRO.

⁴¹⁹ *Vid.* apartado 45 de la Resolución del Parlamento Europeo de 15 de enero de 2004 sobre un marco comunitario relativo a las entidades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines.

En términos similares se han redactado las cláusulas de los modelos de contrato de BIEM e IFRRO⁴²⁰.

162. Además de las obligaciones ya mencionadas, en virtud del acuerdo de representación recíproca, el ente colectivo quedará facultado y legitimado para defender y salvaguardar en su territorio los derechos que se deriven de las concesiones hechas por la entidad homóloga. Sobre este particular, el contrato de representación recíproca entre la SGAE y la estadounidense BMI sobre obras de pequeño derecho dispone en sus artículos 7 y 8:

“SGAE/BMI acuerda defender, indemnizar, salvaguardar y mantener indemne a BMI/SGAE y a sus autorizados de todos y cualesquiera pérdida y daño resultantes de cualquier reclamación o acción derivada de las concesiones hechas por SGAE/BMI bajo este convenio a BMI/SGAE o que surjan de la ejecución de una o más cualesquiera de las obras SGAE/BMI en el territorio de BMI/SGAE.”

163. Otra obligación comúnmente estipulada en estos contratos internacionales es el deber de información y colaboración que acuerdan las entidades contratantes en el mejor interés de su relación mutua. Así, por ejemplo, es común que las partes convengan el intercambio de la documentación *vgr.* estatutos y reglamentos, tablas de tarifas y demás documentos que se refieran a sus respectivos planes de repartos, así como listas actualizadas de los titulares agremiados y de las obras administradas. Además, las entidades contratantes pueden facultarse recíprocamente a consultar

⁴²⁰ El contrato tipo de BIEM establece “...3) *The rate of commission agreed upon between the contracting parties –shall include the costs incurred by the Societies who may be charged by them with the distribution of the international repertoire, the costs of each distributing Society being borne by the contracting Society having recourse to its services. The overall commission agreed between the Societies should under no circumstances exceed 25% of the gross amount of its collections...*”. Por su parte el modelo de contrato de IFRRO dispone: *...Each RRO shall be entitled to deduct from the fees it collects on behalf of the other RRO an amount necessary to cover its effective administration expenses. This amount shall not exceed in percentage terms that which is deducted for this purpose from fees collected by the RRO for the rightsholders it represents through its own principals/member organisations. Each RRO shall always endeavour in this respect to keep such deductions within reasonable limits having regard to local conditions within its territory of operation...*”

cualquier tipo de registro de la entidad homóloga relacionada con la recaudación y distribución de regalías.

Obligaciones de este tipo han sido estipuladas en el contrato de representación recíproca entre SGAE y la entidad inglesa PSR en los siguientes términos:

“Cada parte contratante debe poner a disposición de la otra todos la documentación, registros y cualquier información necesaria para facilitar a la otra parte la gestión y el control efectivos respecto de sus intereses. Por lo tanto está obligada a proporcionar cualquier tipo de documento, en particular los relativos al repertorio de obras, la recaudación y distribución de cuotas...en particular, cada sociedad contratante debe informar a la otra sobre cualquier discrepancia que pueda surgir entre la documentación recibida y los propios registros.....además, cada sociedad tendrá el derecho de consultar todos los registros y de obtener toda la información de la homóloga relativa a la recaudación y distribución de regalías, con el objetivo de controlar la administración que de su propio repertorio hace la otra entidad”⁴²¹.

En relación con estas las obligaciones de información cabe subrayar que la dificultad que en años pasados suponía, en particular, el intercambio de información de enormes y detalladas listas de datos, ha sido superada gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías⁴²².

6. Contenido.

164. El contenido de los contratos tipo de representación revela que tales acuerdos son a todas luces un detallado contrato de licencia que sirve de base a las subsecuentes autorizaciones que las entidades de gestión otorgarán a los usuarios. El contenido, sin embargo, guarda también una estrecha relación con el contrato de gestión

⁴²¹ El acceso al contenido de estos contratos ha sido posible gracias a la colaboración del abogado Javier de la Cueva.

⁴²² Vid. SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective....op. cit.*, p. 33.

que los titulares de derechos celebran con las entidades administradoras en la medida en que en el mismo se encuentran detallados el tipo de derechos y la categoría de obras que los titulares encomiendan en gestión a la entidad; la vigencia a que está sometido dicho mandato así como el alcance territorial que la gestión de los derechos conferidos puede abarcar.

De hecho, es por medio del contrato de gestión que las entidades quedan legitimadas para poder celebrar contratos de representación recíproca con sus similares en el extranjero. Para ilustrarlo, cabe notar los términos en que están redactados los contratos de gestión de la SGAE y CEDRO. El primero de ellos, en su cláusula cuarta establece:

“...especialmente, el presente contrato faculta a ENTIDAD para:...e) ejercitar los derechos que se le conceden y desempeñar la gestión que se le confiere en todos los países extranjeros comprendidos en el territorio para el que se otorga este contrato, mediante delegados, representantes u otras entidades de fines análogos, con sujeción, en este último caso, a lo que ENTIDAD tenga pactado o pacte con las mismas en los oportunos contratos de representación recíproca o unilateral”. CEDRO por su parte, dispone en la cláusula tercera de su contrato de gestión: “...este mandato faculta a la ENTIDAD, en especial, para: d) celebrar contratos de representación recíproca o unilateral con entidades análogas extranjeras”.

Así las cosas, el contenido de los contratos de representación recíproca debe ser estudiado desde una perspectiva global, esto es, relacionándolo primeramente con el contenido del contrato de gestión pues será este contrato el que indicará el alcance de los contratos de representación recíproca y en un segundo momento con los contratos de licencia, al constituir un reflejo de aquéllos.

a) Objeto.

165. La celebración de un contrato de representación recíproca implica el desarrollo de un rol activo en la explotación de los derechos extranjeros administrados y el deber de las dos entidades contratantes de defenderlos ante posibles violaciones de la misma manera en que lo haría respecto de sus adheridos nacionales⁴²³. Para que ello sea posible es importante que cada entidad especifique el tipo de derechos y la categoría de obras que está transfiriendo a la otra ya que los derechos no señalados expresamente quedarán excluidos para los efectos del contrato, tal podría ser el caso de las traducciones o adaptaciones que sin una autorización específica, no pueden ser realizadas.

166. A diferencia de lo que ocurre con el objeto de los contratos de licencia en los que la especificación de los derechos y modalidades cuya explotación se autoriza deben ser especificados con detalle e incluso debe mencionarse aquellos que quedan excluidos, en el caso de los contratos de representación recíproca, el hecho que las asociaciones internacionales de gestión colectiva estén organizadas en base al tipo de derechos administrados y para cada una de ellas proponga un contrato tipo dirigido específicamente a la gestión de esa determinada tipología de derecho, facilita la delimitación de los derechos cubiertos en estos acuerdos internacionales. Incluso en el caso de organizaciones internacionales multidisciplinarias como la CISAC, que coordina las actividades de entidades que administran diversas modalidades de explotación de derechos intelectuales, la Confederación propone contratos tipo

⁴²³ Así se pone de manifiesto en el modelo de contrato de la IFFRO: “ 3. *EXERCISE OF RIGHTS*. In consideration of the above grant, each RRO hereby undertakes within the limits of the grant of rights, works and publications from the other RRO and of its own articles of association or rules and of the governing law of its territory of operation to: 1. exercise the rights of the rights holders represented by the other RRO in the same ways and to the same extent as it exercises the rights of rights holders it represents; 2. apply to the rights, works and publications of the rights holders represented by the other RRO the same tariffs, methods and means of collection and allocation of fees as those applied to the rights, works and publications of its rights holders providing it does not contravene any governing law; 3. make available for exploitation, and to use all reasonable endeavours to exploit the rights, works and publications granted pursuant to Clauses 1 and 2 hereof in accordance both with each RRO's normal procedures and sound commercial practice; 4. use all reasonable endeavours to collect fees from users at regular intervals; 5. use all reasonable endeavours to promote public awareness of the need, where appropriate, to obtain licences for the reprographic reproduction of works; 6. co-operate with the other RRO in co-ordinating efforts to raise the level of and to increase the effectiveness of copyright protection in their respective territories of operation.... ”

específicos para cada una de ellas. No obstante, la disparidad de las legislaciones nacionales de derecho de autor hace recomendable que el objeto del contrato esté detallado ya que es posible, por ejemplo, que de acuerdo a una legislación nacional una determinada modalidad de explotación abarque utilidades que otra legislación no prevea o que, con el paso de los años y la aparición de nuevas tecnologías, el significado tradicional de algunas modalidades de explotación de derechos cambie.

Este ha sido el caso de los derechos de interpretación y ejecución de obras musicales. En la época en que se fundaron las primeras entidades de derechos, la expresión “interpretación y ejecución” significaba sencillamente que los artistas intérpretes o ejecutantes tenían el derecho de interpretar o ejecutar una obra en presencia de un público. Sin embargo, desde entonces la noción se ha ampliado considerablemente. Por este motivo, en el contrato tipo de representación recíproca entre entidades administradoras de derechos de interpretación y ejecución de la CISAC se han definido los conceptos pertinentes de la siguiente manera:

“Conforme al presente contrato, la expresión “interpretaciones o ejecuciones públicas” comprende todos los sonidos e interpretaciones y ejecuciones audibles para el público en cualquier lugar dentro del territorio en que actúa cada una de las sociedades contratantes, por cualquier medio y en cualquier forma, independientemente de que dichos medios ya sean conocidos y utilizados o se descubran ulteriormente y se pongan en utilización durante el plazo de vigencia del presente contrato. La “interpretación o ejecución pública comprende, en particular, las interpretaciones o ejecuciones realizadas en directo, instrumentales o vocales; utilizando medios mecánicos como grabaciones fonográficas, alambicas, cintas y bandas sonoras (magnéticas o de otro tipo); mediante procedimientos de proyección (películas sonoras), difusión y transmisión (como las emisiones de radio y televisión, en directo o diferido, retransmitidas, etc.) así como por cualquier medio de recepción inalámbrico

(aparatos receptores de radio y televisión, recepción telefónica, etc., y medios y dispositivos similares, etc.)”⁴²⁴.

167. En el caso del sector relacionado con la reproducción reprográfica, la IFRRO ha redactado una serie de principios anexos a los modelos de contratos bilaterales en los que recomienda que, en el clausulado de los mismos, cada entidad especifique el tipo de derecho y las categorías de obras que se están transfiriendo de manera que los derechos y categorías de obras no mencionadas expresamente en el contenido del acuerdo queden excluidas del alcance del contrato.

Los principios de la IFRRO distinguen entre “tipos de derechos” y “categoría de obras” transferidos. Los primeros hacen referencia a los derechos que cada entidad gestiona y cuya explotación está legitimada para transferir a la otra, *vgr.* reproducción reprográfica, publicación, almacenaje o retirada. Por “categoría de obras” se debe entender los diferentes tipos de obras respecto de las cuales se puede transmitir el derecho, *vgr.* obras literarias como poemas, artículos periodísticos, novelas, artículos científicos y técnicos; obras artísticas como fotografías, mapas, etc.; obras musicales *vgr.* partituras; programas informáticos, etc. La puntualización del alcance material del contrato requiere la colaboración de las entidades participantes, en este contexto, es posible que una de ellas decida transferir derechos no ejercitados comúnmente por la otra con la intención de motivarla a extender el alcance de sus funciones. Sin embargo en estos casos la IFRRO recomienda incluir una provisión que permita revertir tales derechos en el caso de que estos no sean explotados.

168. Por su parte, el contrato tipo de representación recíproca redactado por la BIEM para las entidades que administran derechos de reproducción mecánica, dedica su primer artículo a la delimitación su objeto. De tal manera señala que la gestión encomendada comprende:

⁴²⁴ *Vid.* FICSOR, M., *Collective Administration.....op. cit.*, p. 41. El contenido de esta cláusula ha sido incorporado de manera idéntica al contrato de representación recíproca celebrado entre la SGAE y la SACEM.

“La Sociedad garantiza al Productor... el derecho no exclusivo a la realización de grabaciones musicales de las obras del repertorio de la Sociedad, a la reproducción mecánica en forma de discos, cintas y cassettes producidos para usos de audio únicamente y a poner tales discos, cintas y cassettes en circulación bajo su marca o marcas para venderlos al público para uso privado.... Los derechos otorgados al Productor... no incluyen el derecho de renta..... el objeto del presente contrato se limita expresamente a los discos, cintas y cassettes enumerados en los catálogos del productor.... DAT y DVD están excluidos de este contrato. Cualquier otra forma de reproducción mecánica deberá ser objeto de un contrato separado.”⁴²⁵

169. De lo anterior se puede concluir que el objeto de los contratos de licencia que las entidades de gestión celebren con usuarios estará condicionado por las estipulaciones pactadas en los contratos de representación recíproca que las entidades otorgantes hayan celebrado con sus homólogas extranjeras, en particular, en lo referente a los tipos de derechos y categorías de obras transferidas.

170. Por último no está de más subrayar que, respecto de las obras y derechos intelectuales conferidos por los titulares a las entidades con posterioridad a la fecha de celebración de contratos de representación recíproca, los entes colectivos quedan facultados para ejercitarlos en los términos que la entidad haya pactado en el pasado o pacte en un futuro en los oportunos contratos de representación recíproca⁴²⁶.

b) Duración y terminación.

171. Los contratos de representación recíproca tienen una duración determinada, renovable por tácita reconducción, salvo denuncia de una de las partes⁴²⁷. En efecto, del

⁴²⁵ Vid. el art. II del contrato tipo de representación recíproca de la BIEM. Este modelo se puede consultar en <http://www.biem.org/content.aspx?PageId=429&CountryId=0&SocietyId=0>, visitado en octubre de 2011.

⁴²⁶ Vid. cláusula cuarta inciso e) del contrato de gestión de la SGAE y cláusula tercera inciso d) del contrato de gestión de CEDRO.

⁴²⁷ Vid. JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d'exploitation...op. cit.*, p. 386.

análisis de las cláusulas de algunos contratos de representación recíproca, se puede observar que los límites temporales de validez de estos acuerdos son los propios de cualquier otro contrato internacional. Las cláusulas relativas a la duración de los contratos de representación recíproca establecen una fecha de entrada en vigor que puede coincidir con el inicio del año, por ejemplo, y la vigencia del mismo puede ser, *vgr.* uno o más años.

El contrato tipo de IFRRO plasma esta cláusula en los siguientes términos:

“Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y durante un período inicial que se termina el ____ y continuará cada año, a no ser que la terminación del mismo sea declarada por una parte con preaviso de por lo menos seis meses antes de la fecha de vencimiento del período corriente.”⁴²⁸

El contrato tipo de BIEM, por su parte, recomienda el establecimiento de un periodo determinado de duración del contrato⁴²⁹.

172. Estas cláusulas contemplan una terminación normal del contrato, sin embargo, es posible que la duración del mismo se pueda ver interrumpida de manera extraordinaria bajo determinadas circunstancias. El modelo de contrato CISAC para los derechos de interpretación y ejecución de obras musicales, por ejemplo, prevé la posibilidad de que alguna de las partes denuncie anticipadamente el contrato:

“a) En caso de existir una modificación a los estatutos, reglamentos o reglas concernientes a la repartición de los derechos de la otra entidad, de manera que pueda alterar de manera sustancial y desfavorable la práctica o el ejercicio de los derechos patrimoniales de los titulares actuales de los

⁴²⁸ “*This Agreement shall take effect on signature and shall be for an initial period ending on the [insert date] and shall continue from year to year, unless the Agreement is terminated by either RRO by a notice delivered at least six (6) months prior to the date of expiry of the then current period.*” *Vid.* La cláusula 13 del modelo de contrato tipo A de la IFRRO.

⁴²⁹ “*FINAL CLAUSES. Duration (1) The present contract shall come into effect on 1 July 1997 and shall terminate on 30 June 2000.*” *Vid.* la cláusula XVI del contrato tipo de la BIEM.

derechos de autor de la Sociedad representada. Un cambio de esta naturaleza deberá ser constatado por el órgano competente de la CISAC. Luego de esta constatación, el Consejo de Administración de la Confederación podrá dar a la entidad representante un plazo de tres meses para remediar la situación que haya sido creada. Transcurrido este plazo sin que la entidad de que se trate haya hecho lo necesario, el contrato podrá anularse mediante la manifestación de la voluntad de la entidad representada, en caso de que lo juzgue conveniente; b) En caso de surgir en el país de una de las entidades contratantes una situación de derecho o de hecho de manera que los miembros de la otra entidad sean colocados en una situación menos favorable que los miembros de la entidad de dicho país o si una de las entidades contratantes pusiera en práctica medidas que se tradujeran en un boicoteo de las obras del repertorio de la otra entidad contratante; o c) Por último, el contrato se dará por concluido de pleno derecho en caso del incumplimiento o de quiebra por parte de una de las entidades contratantes”.

173. Un problema que en la práctica puede surgir y que se relaciona directamente con la vigencia de los contratos de representación recíproca es que el acuerdo internacional entre dos entidades de gestión se dé por concluido mientras estén vigentes las licencias que cada una de las partes haya otorgado. Si bien ni los contratos de gestión ni los estatutos de las principales entidades españolas prevén esta situación, una posible solución ha sido contemplada en el contrato tipo sobre los derechos de reproducción reprográfica redactado por la IFRRO que establece que, una vez concluido el acuerdo de representación recíproca entre las contratantes, la validez de las licencias otorgadas por ellas continuará durante el periodo más breve a elegir entre el plazo normal de duración de la licencia o un período de tres o cinco años. Durante este lapso de tiempo, las obligaciones de las entidades contraídas con motivo del acuerdo deberán ser respetadas⁴³⁰.

⁴³⁰ “However, any licence with users shall include the rights, works and publications of the other RRO for the entire period of such licence or for [three/five] years from the date of expiry of this Agreement, whichever period is the shorter. The obligations of the parties under this Agreement shall continue in respect of such licences”. Vid. Cláusula trece del contrato de representación recíproca de IFRRO.

c) Ámbito espacial.

174. Sobre la base de un modelo consolidado y fundado sobre el principio de territorialidad, las entidades de gestión colectiva han estipulado contratos de representación recíproca que facilitan el uso legítimo de sus repertorios a escala mundial y gracias a los cuales cada entidad contratante queda facultada para autorizar la explotación de obras de titulares pertenecientes a la otra en las mismas condiciones que las aplicadas a sus propios repertorios. En otras palabras han tenido el poder de expedir licencias multi-repertorio pero con una validez espacial limitada al propio territorio de competencia⁴³¹. Por esta razón, en las cláusulas relativas al alcance espacial de un contrato de representación recíproca bastaba mencionar los territorios dentro de los cuales cada entidad contratante desarrolla sus actividades para que la validez del mismo quedará delimitado a dicho espacio geográfico. Esta tradicional práctica se puede observar en el contrato tipo de CISAC.

175. Sin embargo, con el surgimiento de nuevas formas de explotación de derechos intelectuales y de difusión de obras, el modelo tradicional de gestión colectiva se ha revelado inapropiado ante los excesivos costos de transacción que significa para los usuarios obtener una pluralidad de licencias nacionales para poder explotar obras protegidas en más de un Estado. En concreto, los primeros cambios en el campo de la gestión colectiva de derechos intelectuales surgieron por la aparición de los satélites de radiodifusión directa, los cuales comenzaron a transmitir programas al territorio de varios países. Al respecto se observó que la radiodifusión de este tipo la comunicación al público comienza en el país de emisión y se completa en los países correspondientes a la proyección de la antena del satélite de radiodifusión directa. Es en estos últimos países en los que se encuentra el público para el que se realiza la comunicación, donde tienen efecto las explotaciones de las obras y donde los intereses de los titulares pueden verse perjudicados.

Con este telón de fondo en 1987 la CISAC elaboró un contrato tipo de representación recíproca dirigido a entidades que administran derechos de ejecución

⁴³¹ Vid. SANFILIPPO M., P., "La gestione collettiva dei diritti...*op. cit.*, p. 450.

pública con el objetivo de ofrecer a los usuarios un sistema de concesión de licencias razonable y práctico y que tomara debidamente en cuenta los intereses de todas las entidades de gestión involucradas. Partiendo del supuesto que cuando la radiodifusión transmitida por un satélite de radiodifusión directa⁴³² es comunicada a una zona de proyección que abarca varios países, este contrato previó una validez territorial extendida por medio de las tres siguientes fórmulas⁴³³. La primera era la aplicación directa del contrato lo que supone que las entidades contratantes acuerden que los derechos conferidos no se limiten a los territorios en que actúan, sino que sean válidos para todos los países dentro de la proyección de la antena del satélite cuyas transmisiones se efectúen desde el o los territorios en los cuales actúa la entidad contratante. En segundo lugar, el acuerdo previo que establece que las entidades contratantes acuerden que los derechos conferidos no se limiten a los territorios en que actúan, sino que sean válidos para todos los países dentro de la proyección de la antena del satélite cuyas transmisiones se efectúen desde los territorios en los cuales actúa una entidad contratante, a reserva de haber obtenido previamente el acuerdo de la otra entidad contratante en cuanto a las condiciones bajo las cuales se pueden proporcionar las autorizaciones necesarias para tales transmisiones, en la medida en que los territorios en los cuales actúa estén situados dentro de la zona de proyección de la antena del satélite. La tercera fórmula era la consulta previa que implica que las entidades contratantes lleguen a un acuerdo idéntico al anterior a reserva de haber consultado previamente a la otra entidad contratante⁴³⁴.

176. Cuando los entes colectivos enfrentaron el fenómeno Internet, resultó claro que sería indispensable la elaboración de contratos de representación recíproca que les permitieran no sólo intercambiar sus repertorios, sino también conceder licencias con validez en más de un solo territorio nacional. La creación de un sistema de licencias que tomara en cuenta los intereses de varias entidades de gestión sería una tarea aún más compleja en la medida en que Internet se ponen a disposición cualquier persona

⁴³² Conocida también por su sigla en inglés DBS (*direct broadcasting satellite*). Por la potencia con que transmiten las señales que portan son recibidas directamente por el público, sin necesidad de una estación terrena intermediaria que las distribuya. Vid. LIPSZYC, D., *Derecho de Autor...op. cit.*, p. 191.

⁴³³ Vid. FICSOR, M., *Collective Administration...op. cit.*, pp. 119 y ss.

⁴³⁴ En el caso optar por la segunda o tercera fórmula, las entidades contratantes deben necesariamente incluir las condiciones relativas a tarifas y las deducciones para fines sociales y culturales.

conectada a la Red en cualquier parte del planeta obras protegidas, el reto era uno solo: licencias globales (multi-repertorio) y mundiales (multi-territoriales). Como se ha establecido anteriormente⁴³⁵, los primeros intentos por adaptar la red de contratos de representación recíproca al entorno en línea, fueron los Acuerdos IFPI, Santiago y Barcelona.

177. En el entorno de la UE es conocida la controversia que suscitaron algunas cláusulas del contrato tipo de representación recíproca de la CISAC sobre explotación de derechos musicales, en Internet, vía satélite y cable y que dio lugar a la Decisión en el asunto CISAC⁴³⁶. Entre las cláusulas que fueron objeto de cuestionamiento, destaca la relativa a la delimitación territorial⁴³⁷. De acuerdo con esta disposición, las entidades de gestión contratantes deben limitar la explotación de su repertorio al territorio en que está establecida. En consecuencia, cada entidad participante puede conceder licencias únicamente en su propio territorio nacional. El territorio en el que opera una entidad nunca abarca el territorio nacional de la otra.

La Comisión ha considerado que una cláusula que limita el mandato de una entidad de gestión al territorio en donde está establecida, constituye una práctica concertada restrictiva de la competencia⁴³⁸ pues si bien los derechos de autor pueden ser objeto de restricciones territoriales, no ocurre lo mismo con las entidades de gestión. El principio de territorialidad, válido en el caso de los derechos de autor, no es aplicable a los servicios de las entidades de gestión ya que no existe una limitación territorial natural de los servicios de las entidades, pues si bien la mayoría de los servicios transfronterizos son prestados sobre la base de diversas leyes locales, nada impide que las entidades de gestión concedan licencias transnacionales⁴³⁹. Además, en la nueva sociedad de la información, las entidades de gestión están en condiciones de realizar sus

⁴³⁵ Vid. párrafos 111 y 112 del Primer Capítulo.

⁴³⁶ Decisión de la Comisión (Asunto COMP/C2/38.698 – CISAC)

⁴³⁷ El artículo 6(I) del contrato tipo de la CISAC hace referencia a los territorios en los que operan las respectivas sociedades de gestión: «*Los territorios en los que SODIX opera son los siguientes:....Los territorios en los que SODAY opera son los siguientes:....*». Mientras que el apartado (II) establece: «*Durante la vigencia del presente contrato, cada una de las sociedades contratantes se abstendrá de cualquier intervención en el territorio de la otra sociedad en el ejercicio por parte de esta última del mandato conferido por el presente contrato*».

⁴³⁸ Vid. apartados 156 a 158 de la Decisión de la Comisión (Asunto COMP/C2/38.698 – CISAC).

⁴³⁹ *Ibid.* apartados 159 y 160.

actividades de autorización y control más allá de sus fronteras nacionales gracias a las nuevas tecnologías⁴⁴⁰.

178. Los estudios y consultas sobre la materia llevados a cabo por las autoridades de la UE en los últimos años han puesto de manifiesto la intención de las partes interesadas por mantener la red tradicional de acuerdos recíprocos, pues a través de los años este sistema se ha consolidado en la práctica y ha sido eficaz. Sin embargo, por lo que respecta a los servicios legales de música en línea, las cosas han comenzado a cambiar. En la práctica, a raíz de la Recomendación de la Comisión relativa a los servicios legales de música en línea, las entidades de gestión colectiva europeas se han visto forzadas a poner en marcha un sistema de otorgamiento de licencias con validez transfronteriza pero que por el momento se limita a los repertorios nacionales⁴⁴¹. Así por ejemplo, desde hace unos años la entidad de gestión española SGAE ofrece a los usuarios comerciales el servicio de licencias europeas en Internet (*European licensing Internet*)⁴⁴² que autoriza el uso del repertorio directo --aquél conformado por las obras de los titulares que han otorgado directamente su gestión a la SGAE-- en todo el territorio del EEE cuando los titulares hayan otorgado la administración de sus obras con dicha extensión⁴⁴³. Mientras que respecto del repertorio indirecto --aquél integrado por obras cuyos titulares son miembros de alguna entidad de gestión colectiva que haya celebrado con la SGAE un contrato de representación recíproca-- el alcance espacial de la autorización concedida se limita al territorio español⁴⁴⁴.

179. La estructura del actual sistema de licencias internacionales de la SGAE demuestra que los intentos de las autoridades europeas por desarrollar una ventanilla única de otorgamiento de licencias europeas aún es un reto que aún o ha sido alcanzado. Por esta razón se vuelve indispensable una intervención legislativa más completa y

⁴⁴⁰ Vid. MESTMÄCKER, E., “Acuerdos de representación recíproca...*op. cit.*, p. 82.

⁴⁴¹ Las licencias otorgadas por el ente colectivo español por el momento abarcan los servicios de música a la carta con descarga, música a la carta sin descarga (streaming) y tonos para teléfonos móviles (ringtones).

⁴⁴² Vid. *supra* párrafo 138.

⁴⁴³ En el caso de titulares pertenecientes a la SGAE que hayan limitado la territorialidad de la gestión a determinados países del EEE, la licencia tendrá el mismo alcance territorial.

⁴⁴⁴ Vid. la cláusula tercera de cada uno de los contratos. El contenido de las licencias está disponible en: <http://www.sgae.es/clientes/escoge-tu-licencia/internet-telefonía/licencias-europeas-para-internet/>, visitado en octubre de 2011.

detallada que tome en consideración el riesgo que representa el impulso de esquemas de licencias “innovadores” de cara a la disparidad de las legislaciones sustantivas nacionales en materia de gestión colectiva y a la potencial aparición de situaciones internacionales privadas que se pueden originar.

CAPÍTULO IV. Aspectos internacionales de los contratos relacionados con la gestión colectiva de los derechos de autor.

1. Es sabido que la intensificación de la actividad contractual relacionada con la propiedad intelectual ha estado motivada en gran medida por el continuo e ininterrumpido surgimiento de nuevas tecnologías así como por los fenómenos de integración económica y jurídica. Frente a la ubicuidad de Internet y el abatimiento de límites geográficos, las transacciones que tienen por objeto bienes inmateriales han experimentado su evolución más representativa, al mismo tiempo que han afrontado una de las problemáticas fácticas y jurídicas más polémicas de los últimos años.

Siendo la gestión colectiva el escenario más propicio donde las transacciones que tienen por objeto la transferencia colectiva de derechos de autor se llevan a cabo, este pilar de la propiedad intelectual no ha quedado al margen de controversias. En el primer capítulo se han ilustrado las principales problemáticas actuales de la gestión colectiva. Entre los aspectos analizados destacan, por un lado, el tradicional funcionamiento de las entidades de gestión sobre una base territorial y la poca adaptación de este esquema a la explotación de obras protegidas en el entorno en línea y, por el otro, las incompatibilidades que las interacciones entre los actores protagonistas de la gestión colectiva ha suscitado con el Derecho de la Competencia a escala europea. Tales situaciones han sido suficientemente debatidas desde una perspectiva doctrinal y han acaparado la atención de las instituciones de la UE, razón por la cual ha sido anunciada una intervención legislativa en el ámbito de la gestión colectiva aunque limitada, por el momento, al sector de los servicios musicales en línea. De acuerdo con lo anunciado en la Comunicación COM (2011) 287 final la propuesta de Directiva se esperaba para finales de 2011¹, sin embargo, al tiempo que se escriben estas líneas no se tiene noticia de su publicación.

2. La fenomenología que ha afectado la gestión colectiva de los derechos de autor y que ha desencadenado un estudio más profundo y detenido de este sector de la propiedad intelectual --el cual había estado relativamente abandonado-- ha dejado al

¹ Vid. párrafo 170 del Primer Capítulo.

descubierto importantes deficiencias que obstaculizan el funcionamiento de esta maquinaria contractual.

Sorprende que la gestión colectiva, a pesar de ser un sector de la propiedad intelectual en el que se desarrolla una buena parte de transacciones sobre bienes culturales y que, por lo tanto, ocupa una posición relevante en el funcionamiento del mercado común, no haya sido objeto *a priori* de una adecuada regulación a escala europea. En el ámbito internacional es notoria la carencia de instrumentos convencionales que hagan referencia a la administración colectiva de los derechos de autor y que establezcan parámetros o pautas de comportamiento específicos a los principales actores del sector. Por este motivo, la materia ha sido tradicionalmente “regulada” por los diferentes organismos internacionales que agremian los entes colectivos y que, ante la aparición de las nuevas tecnologías y la economía globalizada, han adaptado espontáneamente sus usos y prácticas a las exigencias del nuevo mercado.

Las incompatibilidades detectadas entre las nuevas prácticas de la gestión colectiva y las rigurosas normas de competencia económica en el ámbito europeo han despertado el interés por parte de las autoridades de la UE en analizar el impacto de la gestión colectiva de los derechos de autor en el mercado común. Esta circunstancia ha dado origen a la publicación de importantes Resoluciones por parte del Parlamento Europeo² en las cuales se ha hecho un claro listado de las principales problemáticas que afectan el funcionamiento de la gestión colectiva en la Unión: las notables disparidades entre las legislaciones nacionales en cuanto a la forma de establecimiento, control estatal y mecanismos de solución de controversias de las entidades de gestión; la ausencia de estructuras democráticas internas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades colectivas europeas; las diferencias estructurales en los mecanismos de supervisión de los Estados miembros, situación que compromete principalmente la eficacia de la gestión colectiva; la falta de restitución a los países de origen de las cantidades recaudadas por la explotaciones transfronterizas y la existencia de “acuerdos B” que impiden el intercambio internacional de regalías; la falta de

² Vid. las Resoluciones del Parlamento (2002/2274(INI)) y (2005/737/CE) (2006/2008(INI)).

licencias paneuropeas que cubra el repertorio mundial a través de cualquier gestor colectivo, indispensables para la difusión de obras musicales en línea.

3. Es prudente hacer algunas consideraciones sobre estas problemáticas. Más allá de las incongruencias económicas y tecnológicas que la gestión colectiva pueda suscitar con el Derecho de la Competencia y con el entorno digital, una de las más graves disfunciones del sistema de gestión colectiva europeo es, sin duda, la falta de distribución internacional de regalías en un mercado donde los derechos de autor están ampliamente desarrollados jurídica y comercialmente. Este problema de importantes implicaciones prácticas, ha sido revelado --aunque de manera marginal-- por los primeros estudios de la Comisión³ y también han sido enfatizados por la doctrina⁴, poniendo en evidencia la absoluta ineficacia del sistema internacional de distribución de regalías de las principales entidades de gestión colectiva europeas. Frente a esta anómala circunstancia, el Parlamento Europeo ha pedido la extinción de los “acuerdos B”⁵ y ha reconocido, en repetidas ocasiones, la necesidad de proporcionar una gobernanza democrática, transparente y responsable entre los gestores colectivos mediante el establecimiento de normas mínimas para el cálculo de tarifas, los costes de administración y la distribución de los derechos de autor.

4. Históricamente las relaciones intracomunitarias e internacionales entre las entidades de gestión han sido cordiales. Hasta hace pocos años no se tenía noticia de litigios judiciales internacionales en que estuviesen involucradas entidades de gestión colectiva, ni mucho menos de controversias concretas suscitadas con motivo de la falta de distribución transfronteriza de regalías, ni por parte de titulares ni por parte de las propias entidades de gestión⁶. La mayoría de los litigios relacionados con la gestión colectiva se han limitado a los ámbitos nacionales y normalmente han aludido a

³ Vid. COMISION EUROPEA, “Study on a Community initiative.....*op. cit.*, pp. 23-27.

⁴ Vid. FLINT, D., “Collecting but not Delivering?.....*op. cit.*

⁵ Vid. apartado 45 de la Resolución del Parlamento (2002/2274(INI))

⁶ En el ámbito editorial español esta circunstancia ha sido corroborada por Don J.A. Ávila de la Federación de Gremios de Editores de España y por Doña Natalia Briones Beneit del Departamento de Servicios Jurídicos y Licencias de CEDRO durante las entrevistas hechas en marzo de 2008.

controversias sobre la legitimación de los entes colectivos para recaudar derechos o a su posible abuso de posición dominante por el cobro de tarifas elevadas⁷.

Por este motivo llama particularmente la atención el reciente el litigio suscitado entre la entidad de española VEGAP y su homóloga francesa, *Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques* (ADAGP) respecto de la recaudación del derecho de participación de las obras de Salvador Dalí en territorio francés⁸. Se trata de un asunto en el que la obligación contractual de restituir las regalías recaudadas en territorio extranjero (francés) en virtud de la celebración de un contrato de representación recíproca entre ambas entidades, ha dado origen a un conflicto internacional. A continuación se expone la problemática.

La Directiva 2001/84/CE relativa al derecho de participación establece que el *droit de suite*, por el que un autor o artista percibe un porcentaje del precio obtenido en las sucesivas reventas de su obra, corresponde “al autor de la obra y...a los derechohabientes del autor tras su muerte”⁹. La Directiva no define, sin embargo, quiénes son los derechohabientes, es decir, no especifica si son los herederos forzosos -- los beneficiarios cuando no hay testamento-- o los testamentarios.

El Código francés de Propiedad Intelectual reserva, tras el fallecimiento del autor, el derecho de participación a los herederos forzosos del artista, excluyendo así a los herederos y legatarios testamentarios. El artista falleció en 1989 en España, dejando cinco sucesores. Anteriormente, mediante testamento, el pintor había instituido al Estado español como heredero universal de sus derechos de propiedad intelectual. A raíz de la muerte del pintor, España aceptó su herencia y encomendó a la Fundación Gala-Salvador Dalí la administración y la explotación de esos derechos. En 1997 la Fundación celebró con VEGAP un contrato de gestión. Posteriormente, la entidad de gestión suscribió un contrato de representación recíproca con su homóloga francesa ADAGP, de acuerdo con el cual ésta ha recaudado y pagado a VEGAP todas las

⁷ Por su parte, el TJUE ha sido interpelado en varias ocasiones para interpretar conceptos jurídicos relacionados con la gestión colectiva de derechos de autor.

⁸ Vid. Sentencia del TJUE de 15 de abril de 2010, asunto C-518/08, *Fundación Gala-Salvador Dalí y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) c. Société des auteurs dans les arts graphiques e plastiques (ADAGP) y otros*.

⁹ Vid. artículo 6.1 de la Directiva 2001/84/CE.

cantidades debidas en concepto de explotación de las obras del artista en Francia, con excepción de los derechos de participación que, al menos inicialmente, recaudaba por cuenta de los sucesores colaterales de Dalí y pagaba a éstos. En 2005, la Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP ejercieron acción judicial contra ADAGP ante el *Tribunal de Grande Instance* de París alegando que, con arreglo a la normativa tanto francesa como española en materia de conflicto de leyes, la sucesión de los bienes muebles comprendidos en el patrimonio hereditario de Dalí se rige por el Derecho español ya que, en el momento de su fallecimiento, tenía nacionalidad española y domicilio en España. En consecuencia, la Fundación es la única beneficiaria de la totalidad de derechos sobre las obras de Dalí y, en particular, del derecho de participación en relación con las ventas públicas. Con este telón de fondo, la demandante solicitó que se condenase a ADAGP al pago, a través de VEGAP, de todos los derechos de participación recaudados por las ventas de las obras de Dalí desde el 17 de octubre de 1997.

En este contexto, el *Tribunal de Grande Instance* suspendió el procedimiento para plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE solicitando la interpretación de los artículos 6 y 8 de la Directiva 2001/84/CE sobre el derecho de participación para determinar si estas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que permiten que Francia mantenga un derecho de participación únicamente reconocido, tras el fallecimiento del autor, a sus herederos forzosos, con exclusión de los herederos y legatarios testamentarios y de los causahabientes, tal y como lo prevé el Derecho sucesorio francés. En concreto, se pretende dilucidar si la legislación francesa vulnera o no la Directiva relativa al derecho de participación.

5. En diciembre de 2009 se dieron a conocer las conclusiones del Abogado General en el asunto en las que se recuerda, en primer lugar, que el principal argumento de la Fundación y VEGAP consiste en que la identidad de los “derechohabientes” de Salvador Dalí tras su fallecimiento debe ser determinada con arreglo al Derecho español y no el francés, ya que es el Derecho español el que rige la sucesión en los bienes muebles de su herencia¹⁰. Sin embargo, en una situación como la del procedimiento

¹⁰ Vid. apartado 47 de las Conclusiones del Abogado General Sharpston de 17 de diciembre de 2009, asunto C-518/08, *Gala-Salvador Dalí y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos*.

principal, el órgano jurisdiccional nacional necesita conocer, en primer lugar, si la identidad de los beneficiarios del derecho de participación tras el fallecimiento del artista debe regirse por el Derecho con arreglo al cual se recauda el derecho de participación o por el Derecho que rige la sucesión en la herencia del artista¹¹.

El Abogado General constata que la normativa de la UE no detalla quiénes son los “derechohabientes”, sino que deja tal definición al Derecho nacional, pero sostiene que el hecho de que la Directiva tenga claramente la intención de no interferir con el Derecho interno y de que no vincule exclusivamente la identificación de los beneficiarios tras el fallecimiento del artista al Derecho aplicable a la sucesión en su herencia, implica que la Directiva no impide la adopción por un Estado miembro de una disposición más específica de carácter sustantivo que desplace, total o parcialmente, las normas de conflicto de leyes que, en otro caso, designaría el Derecho aplicable¹². En consecuencia, cuando se plantea un litigio acerca de la identidad del beneficiario o de los beneficiarios del derecho de participación tras el fallecimiento del autor de una obra ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que se recaudó el correspondiente derecho, el órgano jurisdiccional debe aplicar las normas que, con arreglo a su Derecho interno, regulan esa cuestión (en este caso, el Código francés de Propiedad Intelectual). A falta de una disposición más específica ello significa; las normas sustantivas de un determinado Derecho nacional designado por las normas de conflicto de leyes sobre sucesiones¹³. El objetivo de la Directiva es impedir que las ventas de las obras de arte se concentren en Estados miembros en los que el derecho de participación no se aplica o es menos gravoso para evitar así distorsiones de la competencia en el mercado de las subastas y del comercio de las creaciones artísticas. En este sentido, la normativa no pretende garantizar que el derecho de participación corresponde precisamente a aquellas personas a las que una legislación nacional particular confiere ese derecho¹⁴. Por ello, retomando las conclusiones del Abogado General en abril de 2010 el TJUE respondió a la cuestión planteada estableciendo que el

¹¹ *Ibid.* apartado 49.

¹² *Ibid.* apartado 52.

¹³ *Ibid.* apartado 51.

¹⁴ *Ibid.* apartado 61.

Código francés de Propiedad Intelectual no viola la Directiva y, por lo tanto, no perjudica previsiblemente el buen funcionamiento del mercado interior¹⁵.

6. El caso Dalí invita a reflexionar sobre algunas cuestiones. En primer lugar, si bien la armonización del Derecho sustantivo de propiedad intelectual ayuda a uniformar criterios, no representa una garantía para evitar el conflicto de leyes y obtener soluciones uniformes. En segundo lugar, es evidente que las relaciones contractuales de los entes colectivos representan una potencial fuente para el conflicto de leyes.

Bajo esta perspectiva resulta particularmente interesante la cuestión relativa al Derecho aplicable --aunque no planteada como problemática en el caso concreto--, esto es, el alcance de los poderes de las entidades de gestión. Si bien por medio de la celebración de un contrato de gestión, una entidad está legitimada para ejercer una gestión universal de los derechos concedidos, el asunto Dalí demuestra lo que ya es sabido: en la práctica, la gestión se encuentra limitada cuando se pretende actuar en el ámbito de otro Estado, debiendo hacerlo a través de una entidad autorizada en éste. En este sentido, la forma de actuación de las entidades requiere determinar, por una parte, la Ley aplicable a la atribución de la gestión y, por la otra, el alcance espacial de los servicios que dichas entidades pueden prestar en el ámbito de la UE.

Considerando el hecho que los beneficiarios del *droit de suite* y la entidad de gestión suelen estar vinculados por una relación contractual, los asuntos en los que están involucradas las entidades de gestión obligan a dilucidar, además, la ley rectora del contrato para determinar: si la gestión del derecho concreto por el que se reclama (*droit de suite*) ha sido otorgada a una entidad o no; si la gestión corresponde únicamente a los derechos del autor o también de sus causahabientes; o si la gestión abarca derechos de participación nacionales o también los de otros Estados.

¹⁵ La doctrina coincide con el razonamiento de la Sentencia al afirmar que la aplicabilidad de las normas específicas sobre a quién corresponde el derecho de participación --como las existentes en la legislación francesa-- queda comprendida dentro del alcance de la regla de conflicto que se ocupa de la determinación de la ley aplicable a la existencia del derecho de participación, es decir, típicamente la *lex loci protectionis* --en este caso el Derecho francés, pues se trata del derecho de participación sobre las ventas en Francia--. Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “El caso Dalí y la calificación para determinar la norma de conflicto aplicable”, publicado el 29 de diciembre de 2009 en <http://www.pedrodemiguelasensio.blogspot.com/>, visitado en febrero de 2010.

Por otro lado, tomando en consideración que un contrato de gestión implica la “transmisibilidad” del derecho, será la *lex loci protectionis* la que determine: si es posible otorgar en administración tales derechos a una determinada entidad o si la entidad gestora está legitimada para recaudar las remuneraciones que corresponden al *droit de suite*¹⁶.

El asunto examinado demuestra, además, que al intercambiar sus repertorios, los entes colectivos confían y aceptan de manera absoluta las políticas funcionales y el Derecho sustantivo de sus congéneres, independientemente de que dichos ordenamientos jurídicos puedan resultar menos favorables a los intereses de sus agremiados o que las entidades de gestión adopten prácticas que, en cierto modo, podrían perjudicar los intereses de sus homólogas extranjeras, como la posibilidad de que las regalías recaudadas en el extranjero sean distribuidas entre otros titulares legitimados (conforme al Derecho sustantivo de la recaudadora) o permanezcan en la entidad recaudadora para ser destinadas a fines culturales o de otro tipo que beneficiarán a los afiliados de la entidad recaudadora y no a sus verdaderos titulares.

Mientras el Parlamento reclama la instauración de sistemas alternativos de solución de conflictos que puedan solventar litigios relacionados específicamente con la gestión colectiva de los derechos de autor y que ofrezcan a todas las partes autorizadas la posibilidad de evitar procedimientos legales largos y costosos¹⁷, este ejemplo demuestra que las soluciones a los posibles conflictos que pueden surgir en el marco del sistema contractual de la gestión colectiva deben ser buscadas desde la perspectiva del DIPr.

7. El Derecho sustantivo de los derechos de autor ha comenzado a armonizarse en la UE desde 1991, el último aspecto pendiente de la propiedad intelectual es la gestión colectiva. Las autoridades han reconocido que para que el mercado interior de bienes y servicios basados en derechos de autor funcione correctamente, deberá garantizarse también la uniformidad a escala comunitaria de las normas y condiciones

¹⁶ Vid. JIMENEZ BLANCO, P., “La sucesión de Dalí: ¿quién puede reclamar los derechos de participación de su obra? (Comentario a la STJUE de 15 de abril de 2010, As. C-518/08)”, *Noticias de la Unión Europea*, núm. 320, septiembre, 2011, pp. 131- 132.

¹⁷ Vid. el apartado 6 de la Resolución del Parlamento (2005/737/CE) (2006/2008(INI))

relativas a la gestión de los derechos¹⁸. En efecto, a lo largo de estos capítulos se ha intentado demostrar lo complejo que resulta el análisis de la gestión colectiva de los derechos de autor ante la ausencia de un marco normativo que la regule a escala internacional o europea, circunstancia que ha obligado a recolectar normas aisladas de instrumentos de distinta naturaleza para armar un rompecabezas legislativo en el cual encuadrar la gestión colectiva. Incluso en el contexto español, se han podido detectar algunas lagunas legislativas que caracterizan este sector de la propiedad intelectual. Tómese en consideración las veces que se ha tenido que recurrir a normas supletorias del Derecho común para dilucidar cuestiones como la naturaleza jurídica de los entes colectivos o la del contrato de gestión ante el silencio del legislador nacional¹⁹.

Nuevos acontecimientos han motivado el resurgimiento de la gestión colectiva de los derechos de autor. En concreto, en el ámbito europeo las autoridades de la UE se han decantado por soluciones prácticas tendentes a adaptar el tradicional modelo territorial de la gestión colectiva al entorno en línea, tales como las licencias colectivas, es decir, la posibilidad de que los titulares de derechos puedan confiar su administración a la entidad europea de su elección y que, a su vez, los usuarios puedan solicitar licencias globales y transfronterizas para la utilización de obras musicales a cualquier entidad de gestión colectiva de la UE. En los últimos años se ha debatido sobre la necesidad de elaborar un instrumento que regule los servicios legales de música en la Red. Desde esta perspectiva, se puede prever que la asunción de precipitadas recomendaciones, como la relativa al nuevo sistema de otorgamiento de licencias para los servicios legales de música en línea, generará inevitablemente un problema: la interacción contractual de titulares, usuarios y entidades de gestión colectiva pertenecientes a veintisiete Estados diversos y, por lo tanto, con condiciones de administración, sistemas de otorgamiento de licencias y distribución de regalías que obedecen a veintisiete legislaciones nacionales diferentes. En este escenario se vislumbran potenciales situaciones de DIPr que hasta la fecha no han sido objeto de mayores discusiones.

¹⁸ *Vid.* la introducción (COM(2004) 261).

¹⁹ *Vid.* apartado III.A.3 del Tercer Capítulo.

8. Se ha afirmado que la propiedad intelectual padece, por un lado, de la heterogeneidad del derecho material y, por el otro, de soluciones iusprivatistas con carencias escasamente ayudadas por la jurisprudencia y la doctrina²⁰. Mientras las disparidades legislativas nacionales sigan caracterizando y, en ocasiones, obstaculizando el mercado europeo de los derechos de autor, otras soluciones alternativas deben ser encontradas pues el comercio internacional, en general, y los operadores que intervienen en el tráfico diario en torno al ámbito de los contratos internacionales, en particular, necesitan certidumbre y previsibilidad jurídica²¹. Si bien es cierto que un nivel de seguridad jurídica de las relaciones privadas transfronterizas requerido para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior puede lograrse, con carácter general, a través del establecimiento de normas uniformes en materia de ley aplicable también lo es que las exigencias de previsibilidad jurídica vinculada a la integración pueden también alcanzarse por medio de la coordinación de las reglas de DIPr²². La doctrina ha puesto de manifiesto y aquí se ha comprobado que, incluso en el caso en que el Derecho material sobre propiedad intelectual fuera similar en una jurisdicción y en otra, este hecho no eliminaría las disparidades legales existentes. Incluso en la hipótesis en que, en el ámbito europeo, las normas sobre Propiedad Intelectual estuvieran unificadas, difícilmente tales normas cubrirían todos los aspectos que la realidad presenta²³ circunstancia que obligaría, inevitablemente, a recurrir al Derecho nacional para complementar ese Derecho europeo unificado, como ocurre en el caso de la marca comunitaria y otros derechos unificados. Visto el estado de las cuestiones, se prevé que las normas de DIPr seguirán siendo imprescindibles²⁴ y, por el momento, las únicas para solucionar a los conflictos de jurisdicción y de leyes que puedan surgir en el marco de la gestión colectiva de los derechos de autor.

²⁰ Vid. CATARINELLA, P., “La rete e i conflitti di leggi nello spazio in diritto d’autore – Comparazioni”, *Il Diritto di autore*, núm. 4, 2006, pp. 486.

²¹ Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Alternativa conflictual o material...*op. cit.*, p. 1442; LANDO, O., “The Principles of European Contract Law and the *lex mercatoria*...*op. cit.*, p. 398.

²² Vid. FALLON, M., “Les conflits de lois et de juridictions dans un espace économique intégré”, *Rec. des C.*, vol. 253, 1995, p. 199; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Integración europea y Derecho Internacional Privado”, *Revista de Derecho comunitario europeo*, núm. 2, 1997, p. 418.

²³ Serían necesarios, además, métodos de interpretación idénticos.

²⁴ Vid. WEATHERALL, K., “Can Substantive Law Harmonisation and Technology Provide Genuine Alternatives to Conflicts Rules in Intellectual Property?”, *Media & Arts Law Review*, vol. 11, núm. 4, 2006, p. 393.

I. LA COMUNITARIZACIÓN DE LAS NORMAS DE DIPr.

9. La doctrina ha afirmado que la uniformización del derecho material no es imprescindible, mientras se garantice a las relaciones jurídico-privadas transfronterizas un nivel de seguridad jurídica necesario para el buen funcionamiento del mercado integrado, a través de la elaboración de instrumentos de DIPr uniforme²⁵. La misma regla puede ser afirmada con respecto a las transacciones internacionales que tienen por objeto bienes inmateriales²⁶.

En la UE, el DIPr ha sido objeto de un relevante proceso de transformación en los últimos años²⁷. Si bien tradicionalmente la materia de conflictos de jurisdicción y de leyes habían sido desarrolladas por los Estados miembros a través de normas nacionales y convenios internacionales, las reglas introducidas en el TUE por el Tratado de Ámsterdam²⁸ cambiaron radicalmente esta situación. Persiguiendo como objetivo principal la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, el Tratado confirió competencia a las instituciones de la UE para adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y, por lo tanto, para elaborar normas de DIPr, dando lugar a una verdadera “comunitarización” del DIPr²⁹.

Una de las principales aportaciones del Tratado de Ámsterdam fue el reconocimiento de que la falta de compatibilidad de las normas sobre conflictos de leyes y jurisdicción de los Estados miembros menoscababa el correcto funcionamiento del

²⁵ *Ibid.*, p. 419.

²⁶ *Vid.* BOSCHIERO N., “Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione”, *AIDA*, vol. XVI, 2007, p. 63.

²⁷ Así había sido previsto y considerado por la doctrina como una importante aportación en materia de DIPr al entorno internacional. *Vid.* FALLON, M., “Les conflits de lois et de juridictions.....*op. cit.*”, pp. 150-155.

²⁸ Confirmado con algunas modificaciones por el sucesivo Tratado de Niza, primordialmente en lo relativo al procedimiento legislativo a seguir para la adopción de los futuros actos comunitarios. *Vid.* DE CESARI, P. *Diritto Internazionale Privato e Processuale Comunitario. Atti in vigore e in formazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, 2º ed., Giappichelli, Turín, 2005, pp. 29-31.

²⁹ *Vid.* POCAR, F., “La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una “european conflict of laws revolution”?”, *RDIPP*, año XXXVI, vol. 36, núm. 4, 2000, p. 873; MUNARI F., “La ricostruzione dei principi internazionalprivatistici impliciti nel sistema comunitario”, *Riv. dir. int. priv. proc.*, vol. XLI, 2006, p. 915.

mercado interior³⁰. Ello representó un hecho de gran trascendencia para el DIPr en la medida en que lo que hasta ese momento había sido un ámbito de indiscutida competencia estatal y en el que el Derecho de la UE no realizaba más que alguna incursión limitada, pasó a ser una nueva competencia abriendo así un escenario de posible “desestatalización”³¹ y correlativa europeización del DIPr³².

De manera más concreta, la necesidad de “un espacio judicial europeo...en el que las sentencias dictadas en un Estado miembro se reconocen y ejecutan en otros Estados miembros,...en el que se garantiza el acceso efectivo a la justicia para obtener y ejecutar las decisiones judiciales...en el que se prevean no sólo normas sobre jurisdicción, reconocimiento y conflicto de leyes, sino también medidas que generen confianza y respeto mutuos entre los Estados miembros, creando unas normas procesales mínimas y garantizando un nivel muy elevado de calidad de los sistemas de justicia, imparcialidad y respeto de los derechos de defensa”³³ fue reconocida por la Comisión en su denominado Programa de la Haya de 2005 --sucedidas en 2010 por el Programa de Estocolmo-- en el que se anunciaron medidas concretas en materia de DIPr para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. Este antecedente representó la voluntad política de las autoridades comunitarias por unificar completamente el DIPr en Europa³⁴.

10. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa no altera de manera sustancial el alcance de las competencias de la UE específicas en el ámbito del DIPr, aunque sí implica algunos cambios relevantes vinculados, básicamente, a la transformación

³⁰ Vid. BASEDOW, J., “The Communitarization of the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam”, *CML Rev*, vol. 37, 2000, p. 703 y DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “La evolución del Derecho internacional privado comunitario en el Tratado de Amsterdam”, *REDI*, vol. L, 1998, p. 374.

³¹ Quedando una esfera de actuación muy restringida al legislador nacional para legislar el DIPr. Vid. BOELE-WOELKI, K., “Unification and Armonization of Private International Law in Europe”, en *Private Law in the International Arena*....*op. cit.*, p. 61.

³² Vid. GARDENES SANTIAGO, M., “El desarrollo del Derecho Internacional Privado tras el Tratado de Amsterdam: los artículos 61 c) y 65 TCE como base jurídica”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 11, 2002, p. 233.

³³ Vid. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2005, “Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia” [COM (2005) 184 final].

³⁴ Vid. JAYME, E., “Il diritto internazionale privato nel sistema comunitario e i suoi recenti sviluppi normativi nei rapporti con stati terzi”, *RDIPP*, año XLII, vol. 42, 2006, p. 360.

institucional llevada a cabo por el nuevo Tratado³⁵. El carácter continuista del TFUE en el ámbito del DIPr queda de manifiesto al comparar que los aspectos más significativos del antiguo artículo 65 TCE aparecen reproducidos en el artículo 81 TFUE que manifiesta: “la Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros...las autoridades comunitarias desarrollarán una cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza fundada en dos herramientas (art. 81.1 TFUE): a) el mutuo reconocimiento de las resoluciones judiciales y extrajudiciales; b) La aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros”³⁶.

11. Los hechos han venido a confirmar que el DIPr ha experimentado un cambio radical: se ha producido, nada menos, que la “comunitarización” del DIPr³⁷ caracterizada por el protagonismo del reglamento comunitario³⁸. En efecto, en los Estados miembros de la UE³⁹, la técnica convencional ha sido desplazada favoreciendo

³⁵ Que entre otras cuestiones determina que la UE, que pasa a estar dotada de personalidad jurídica, sustituye a la Comunidad Europea, así como que desaparece la estructura en pilares existente desde el Tratado de Maastricht. Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “El Tratado de Lisboa y el Derecho internacional privado”, publicado el 10 de diciembre de 2009, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com>, visitado en marzo de 2010.

³⁶ Vid. ORTÍZ VIDAL, M. D., “Espacio judicial europeo y Tratado de Lisboa: hacia un nuevo Derecho Internacional Privado”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, marzo 2010, vol. 2, núm. 1, pp. 380-381.

³⁷ Sobre este argumento, en doctrina vid. DE CESARI, P., *Diritto Internazionale Privato e Processuale Comunitario. Atti in vigore e in formazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, 2º ed., Giappichelli, Turín, 2005, pp. 1-58.

³⁸ Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Alternativa conflictual o material...*op. cit.*”, p. 1442; CALVO CARAVACA, A., “El Derecho Internacional Privado de la Comunidad Europea”, *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, núm. 21, 2003, pp. 49-69; BASEDOW, J., “EC Regulations in European...*op. cit.*”, p. 21; KESSEDJIAN, C., “La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles- Vingt ans après”, en *Private Law in the International Arena, From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification*, BASEDOW, J. (Ed.), Liber Amicorum Kurt Siehr, La Haya, 2000, p. 335.

³⁹ Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda gozan de un régimen especial por lo que se refiere al Título IV del TUE, que es la base jurídica de la cooperación judicial en materia civil. La posición de estos tres países se concreta en la posibilidad para separarse (*contracting out*) de lo establecido en los preceptos del Título IV, o bien unirse a aquellas decisiones (*contracting u opting in*) cuando lo estimen conveniente. Los instrumentos comunitarios adoptados en virtud de este Título no comprometen a Dinamarca y no se aplican en este país. Irlanda y el Reino Unido, por su parte, están ligados por los instrumentos jurídicos adoptados en aplicación del Título IV si informan al Consejo de la UE en dicho sentido. Vid. Protocolo (núm. 4) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda (1997) y Protocolo (núm. 5) sobre la posición de Dinamarca (1997) del TUE.

la adopción de mecanismos normativos propios del Derecho de la UE⁴⁰ en la medida en que la utilización de instrumentos como el reglamento comporta indudables ventajas. En primer lugar, unifica plenamente las normas de DIPr de los Estados miembros, supone el abandono de la idea de una mera armonización de legislaciones nacionales y elimina la discrecionalidad de los Estados, suprimiendo así completamente el problema de la “diversidad de legislaciones nacionales de DIPr”. En segundo lugar, el reglamento constituye un “cuerpo legal orgánico” cuya vigencia está sujeta a fechas ciertas, lo cual evita los agudos problemas de Derecho de los Tratados tales como las reservas, denuncias, ratificaciones, etc., circunstancias que afectan y hacen difícil, complicado e inestable el estado jurídico del DIPr de la UE. Otra ventaja es que potencia la seguridad jurídica internacional, permitiendo a los particulares invocar directamente las normas contenidas en tal reglamento y obligando a los jueces estatales a aplicarlo de oficio. Otro indudable atributo es que puede ser interpretado directamente por el TJUE a través del “recurso prejudicial de interpretación” de acuerdo con el art. 267 TFUE, lo que supone grandes ventajas⁴¹.

12. La vitalidad de la tarea de “comunitarización” de las normas de DIPr se manifestó primordialmente con la adopción, en primer lugar, del Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el

⁴⁰ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A. “La evolución del Derecho...*op. cit.*, p. 375.

⁴¹ Sobre las ventajas de la adopción del reglamento comunitario como instrumento para la comunitarización del DIPr. Vid. DE CESARI, P. *Diritto Internazionale Privato...op. cit.*, pp. 21 y ss.; CALVO CARAVACA, A., “El Derecho Internacional...*op. cit.* p. 54.; POCAR, F., “La comunitarizzazione del diritto...*op. cit.*, pp. 882-883.; BASEDOW, J., “The Communitarization...*op. cit.*, p. 707. En lo que respecta a la interpretación prejudicial del TJUE debe tenerse en consideración, sin embargo, el cambio que supone el Tratado de Lisboa sobre la situación anterior. En efecto, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa representa un avance significativo en cuanto a la competencia del máximo Tribunal para conocer de cuestiones prejudiciales relativas, entre otras, a la cooperación judicial en materia civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 TFUE (antiguo art. 234 TCE). En el régimen previo, el artículo 68 TCE preveía la aplicación de un régimen diferenciado, distinto del establecido con carácter general en el artículo 234 TCE, que en la práctica restringía los tribunales de los Estados miembros que podían plantear cuestiones prejudiciales en este ámbito, pues limitaba esa posibilidad a los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno. Con el Tratado de Lisboa el TJUE adquiere una competencia prejudicial general en el ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia, desapareciendo el artículo 68 TCE. La competencia para pronunciarse con carácter prejudicial en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil tiene como consecuencia que todos los órganos jurisdiccionales nacionales podrán plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE también en este sector. Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “El Tratado de Lisboa...*op. cit.*

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil⁴² (Reglamento Bruselas I). Este instrumento, que ha venido a sustituir el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, se avoca exclusivamente a la resolución de los conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, sin detenerse a establecer distinciones entre situaciones contractuales y extracontractuales. Una evaluación del funcionamiento del Reglamento Bruselas I lo ha calificado como un instrumento satisfactorio, que ha simplificado los litigios transfronterizos mediante un sistema eficiente de cooperación judicial basado en normas de competencia exhaustivas, la coordinación de los procedimientos paralelos y la circulación de las resoluciones judiciales⁴³. No obstante, se ha reconocido la existencia de algunos problemas operativos⁴⁴ por lo que las autoridades de la UE consideran que el instrumento normativo puede mejorarse. Así, se ha dado a conocer el Libro Verde sobre la revisión de dicho instrumento, que ha abierto un intenso debate acerca de su reforma⁴⁵.

⁴² DO núm. L 012, de 16 de enero de 2001; corr. de errores, DO núm. L 307, de 24 de noviembre; DO núm. L 176, de 5 de julio de 2002; modif. DO núm. L 225, de 22 de agosto de 2002; modif. DO núm. L 236, de 23 de septiembre de 2003. Al momento de entrada en vigor de este Reglamento, la competencia judicial entre Dinamarca y los otros Estados miembros siguió estando regulada por el Convenio de Bruselas de 1968. El 19 de octubre de 2005, la Comunidad firmó un Acuerdo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil con Dinamarca extendiendo las disposiciones del Reglamento a este país. El Acuerdo fue aprobado en nombre de la Comunidad mediante decisión del Consejo de 27 de abril de 2006 (DO núm. L 120 de 5 de mayo de 2006) y entró en vigor el 1 de julio de 2007 (DO núm. L 94 de 4 de abril de 2007). Reino Unido e Irlanda por su parte, notificaron su deseo de participar en la adopción y aplicación del Reglamento.

⁴³ Vid. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil COM(2009) 174 final.

⁴⁴ Vid. *infra* párrafo 54 de este capítulo.

⁴⁵ En concreto, los aspectos sobre los que se ha iniciado la consulta con miras a la reforma del Reglamento son: la posibilidad de eliminación del exequátur, las reglas de competencia en los litigios sobre derechos de propiedad industrial, la interacción entre el Reglamento y el arbitraje y la posibilidad de eliminar la exclusión del arbitraje del ámbito del Reglamento; las implicaciones de la eventual ratificación del Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro; el régimen de las medidas provisionales y cautelares; y el tratamiento de la litispendencia. Vid. Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 21 de abril de 2009, COM(2009) 175 final. En doctrina, MIGUEL ASENSIO, P.A., “El Libro Verde sobre la revisión del Reglamento Bruselas I”, publicado el 24 de abril de 2009 en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/>, visitado en mayo de 2009 y “La Propuesta de Revisión del Reglamento Bruselas I”, publicado el 17 de diciembre de 2010, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com>, visitado en mayo de 2010; SANCHO VILLA, D., “Crónica del Congreso internacional sobre la propuesta de revisión del Reglamento de Bruselas I, “The Brussels I review proposal - facts and features”, celebrado en Londres, el 10 de febrero de 2011”, Revista española de derecho internacional, vol. 63, núm. 2, 2011, pp. 331-335; BEAUMONT, P. y YÜRSEL, B., “La reforma del Reglamento de Bruselas I sobre acuerdos de sumisión y la preparación para la ratificación por la UE del Convenio de la Haya sobre acuerdos de elección de foro”, AEDIPr, núm. 9, 2009, pp. 129-159;

13. En el ámbito de los conflictos de leyes destaca el Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”) aplicable a partir del 11 de enero de 2009⁴⁶. Este instrumento, como su título indica, es aplicable a las obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil, en las situaciones que comportan un conflicto de leyes⁴⁷ y se caracteriza por alinearse a la tendencia actual de DIPr que favorece la aplicación de la ley del país donde se produce el daño. El Reglamento Roma II constituye el primer instrumento general puramente comunitario cuyo objeto es fijar reglas de conflicto de leyes⁴⁸.

14. En el ámbito de las obligaciones contractuales, hasta octubre de 2008 se contaba con el Convenio de Roma de 1980⁴⁹. Un texto que estrictamente no formaba parte del Derecho Comunitario, pero que aseguraba por vía convencional, soluciones conflictuales uniformes en el mercado interior. Tras la modificación introducida por el Tratado de Ámsterdam, sin embargo, este texto resultaba un cuerpo extraño. Por un lado, era un Convenio llamado a ser ratificado por los Estados miembros de la UE y, por ello, a contribuir a buen funcionamiento del mercado interior; pero, por el otro, carecía de los rasgos inherentes a las normas comunitarias. El producto devino ciertamente artificial y este rasgo se acentuó tras la adopción del Reglamento Roma II. Resultaba a todas luces injustificado que el régimen conflictual europeo en el caso de las obligaciones no contractuales fuese objeto de un Reglamento y en el caso de las

POCAR, F., “Révision de Bruxelles I et offre juridique internationale: Quelle approche uniforme?”, *RDIPP*, vol. 47, núm. 3, 2011, pp. 591-600.

⁴⁶ De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por tanto, no está vinculada por este ni sujeta a su aplicación. Reino Unido e Irlanda participaron en la adopción y aplicación del Reglamento. *Vid.* considerandos 39 y 40 del Reglamento.

⁴⁷ El Reglamento Roma II no tiene aplicación respecto de las materias fiscales, aduaneras y administrativas ni a los casos en que el Estado incurra en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad, ni las demás situaciones enumeradas en el artículo 1.2.

⁴⁸ *Vid.* BRIERE, C., “Le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”)”, *Journal du Droit International*, núm. 1, enero-marzo 2008, p. 34.

⁴⁹ Convenio sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, hecho en Roma el 19 de junio de 1980 y protocolos de interpretación (*BOE* núm. 171, de 19 de julio de 1993; corr. de errores, *BOE* núm. 189, de 9 de agosto de 1993).

obligaciones contractuales de un convenio internacional⁵⁰. Con el fin de superar esta situación, la Comisión presentó en el año 2005 una Propuesta de Reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales⁵¹ adoptando finalmente el Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)⁵², el cual representa la culminación del proceso de unificación del DIPr de las obligaciones en el espacio de la UE⁵³.

15. Una de las consecuencias más significativas que la evolución del DIPr europeo debe proyectar en futuro es sin duda el redimensionamiento del grado de heterogeneidad de las situaciones privadas entre los países europeos. Como la doctrina ha puesto de manifiesto, el establecimiento de un mercado común va referido a una realidad en la que el componente esencial son las transacciones entre los participantes de ese espacio económico ordenadas básicamente por reglas de Derecho privado⁵⁴. Integración de mercado y Derecho privado se condicionan el uno al otro, así pues, sin Derecho privado y especialmente sin Derecho contractual, las actividades transfronterizas no son posibles⁵⁵. Por eso se reclama que en los ámbitos del Derecho privado en los que basa la actividad empresarial de la UE exista un *corpus* uniforme de normas⁵⁶. Mientras el Derecho privado lucha por evolucionar en el ámbito europeo⁵⁷,

⁵⁰ Vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I” sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?”, *Diario La Ley*, núm. 6957, año XXIX, mayo, 2008.

⁵¹ (COM (2005) 650 final).

⁵² (DO núm. L 012, de 16 de enero de 2001; corr. de errores, DO núm. L 307, de 24 de noviembre; DO núm. L 176, de 5 de julio de 2002; modif. DOUE núm. L 225, de 22 de agosto de 2002; modif. DO núm. L 236, de 23 de septiembre de 2003). El Reglamento es aplicable en todos los Estados miembros, salvo Reino Unido y Dinamarca que no han participado en el proceso de adopción y, por lo tanto, la norma comunitaria no les vincula. Irlanda participa en la adopción y aplicación del Reglamento. Vid. considerandos 44, 45 y 46 del Reglamento.

⁵³ Vid. BOLLÉE, S y LEMAIRE S., “Le règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I”, *Recueil Dalloz*, núm. 31, septiembre 2008, pp. 2155-2156.

⁵⁴ Vid. LANDO, O., “The Principles of European Contract Law and the *lex mercatoria*...*op. cit.*, p. 392.

⁵⁵ Vid. LEIBLE, S., “Vías para la unificación del Derecho privado Europeo”, *Anuario de Derecho Civil*, tomo LIX, núm. IV, 2006, p. 1592.

⁵⁶ Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Alternativa conflictual o material...*op. cit.*, p. 1443.

⁵⁷ El importante proceso de aproximación del Derecho privado europeo ha sido impulsado a raíz de algunas iniciativas del Parlamento Europeo. En concreto, las Resoluciones del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 1989 sobre un esfuerzo para armonizar el Derecho privado de los Estados miembros y de 6 de mayo de 1994 sobre la armonización de determinados sectores del Derecho privado de los Estados miembros (DOUE núm. C 158 de 26 de junio de 1989, p. 400 y DOUE núm. C 205 de 25 de julio de 1994, p. 518, respectivamente), constituyen el punto de partida de la labor armonizadora de esta materia en la UE. Por medio de estos actos, el Parlamento solicitó que se comenzara a estudiar la posibilidad de redactar un Código europeo común de Derecho privado, afirmando que la armonización de determinados

por el momento el Derecho de la UE y, en particular, el nuevo DIPr aparecen asociados al logro de la operatividad a escala europea en la medida necesaria para el establecimiento del mercado común⁵⁸, en el cual los contratos que tienen por objeto el tráfico intracomunitario de bienes inmateriales juegan un papel determinante.

16. El reciente y progresivo proceso de uniformación de las normas conflictuales comunitarias representa un importante paso hacia la construcción de un espacio de justicia civil más seguro en cuyo ámbito se encuentra comprendida la propiedad intelectual ya que, si bien durante dicho proceso la posibilidad de incluir un número mayor de normas específicas sobre esta materia fue tomada seriamente en consideración⁵⁹, al final fue abandonada. No obstante la carencia de un régimen jurídico conflictual completo sobre propiedad intelectual, el ámbito material de los nuevos reglamentos en materia de obligaciones no la excluye y, por lo tanto, son aplicables a los contratos relacionados con la gestión colectiva.

II. ESTADO ACTUAL DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL Y DERECHO APLICABLE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

17. Como se ha mencionado, la determinación de los tribunales competentes para conocer de cuestiones relativas a los contratos de propiedad intelectual es una materia que en el ámbito de la UE ha sido tradicionalmente objeto de una regulación

sectores del Derecho privado era esencial para la compleción del mercado interior y que la unificación de las principales ramas del Derecho privado en forma de un Código Civil Europeo constituiría la manera más eficaz de realizar la armonización con vistas a cumplir las obligaciones jurídicas de la Comunidad y conseguir un mercado único sin fronteras. Aunque la relevancia práctica de ambas resoluciones ha sido limitada, cabe atribuir al Parlamento el mérito de haber sido la primera insitución comunitaria en haber llamado la atención del mundo político, jurídico y de los negocios sobre la conveniencia de tomar iniciativas tendientes a la creación de un espacio económico y judicial que fuera compatible con las normas sustantivas e incluso el primero en proponer concretamente una armonización del Derecho privado europeo. *Vid.* DE LA MATA, A., “Un paso hacia la unificación del derecho privado europeo. Comunicación de la Comisión de 15 de marzo de 2003 sobre un derecho contractual europeo más coherente”, *Aranzadi Civil*, núm. 7, 2003, p. 17 ; ALPA, G., “Harmonisation of Contract Law and the Plan for a European Civil Code”, *EBLR*, vol. 15, núm. 1, 2004, p. 33; BASEDOW, J., “La progresiva europeización del Derecho contractual”, *REDI*, vol. LVI, núm. 1, 2004, pp. 15-31.

⁵⁸ *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Integración europea y Derecho.....*op. cit.*”, p. 418.

⁵⁹ Principalmente por lo que se refiere a la transformación del Convenio sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, hecho en Roma el 19 de junio de 1980 en el Reglamento comunitario Roma I.

uniforme de carácter general, establecida inicialmente en el Convenio de Bruselas⁶⁰ y sustituido desde marzo de 2002 por el Reglamento Bruselas I --actualmente en revisión⁶¹ -- y el Convenio de Lugano⁶². Esto se completa con carácter general, por lo dispuesto en la LOPJ en relación con los conflictos en los que los demandados no tengan su domicilio en la UE ni en un Estado miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA/AELC)⁶³, salvo la existencia de una cláusula de sumisión expresa -- caso en el que basta con que el demandado esté domiciliado en un Estado miembro-- o de fueros exclusivos.

18. En contraste, la determinación del Derecho aplicable a los conflictos internacionales sobre contratos relacionados con la propiedad intelectual ha sido una materia particularmente controvertida. En un principio, las reglas conflictuales sobre la ley aplicable a los contratos sobre propiedad intelectual en el Convenio de Roma no parecían del todo claras, pues su texto no incluye ni excluye este tipo de contratos de su

⁶⁰ Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y su protocolo anejo, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968. (*DO* núm. C 27, de 26 de enero de 1998).

⁶¹ En relación con los derechos inmateriales, la revisión del Reglamento Bruselas I ha sometido a consideración de las partes involucradas la cuestión de si, a la espera de la creación del Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes, las deficiencias del sistema actual pueden ser detectadas y resueltas mediante la modificación de Reglamento. En concreto en lo que respecta a la coordinación de los procedimientos paralelos de infracción, se sugiere el reforzamiento de la comunicación y la interacción entre los órganos jurisdiccionales a los que se ha sometido paralelamente un asunto y/o excluir la aplicación de esta norma en caso de resolución negativa de naturaleza declarativa. Asimismo se pondera la posibilidad de establecer una norma específica que permita someter los procedimientos de infracción de determinados derechos de propiedad industrial entablados contra varios demandados a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliado el demandado que se encargue de coordinar las actividades o que esté más involucrado en la infracción. Otra posibilidad es reformular la norma relativa a la pluralidad de demandados con el fin de fortalecer el papel de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliado el principal responsable. *Vid.* Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001, COM(2009) 175 final.

⁶² Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988. (*BOE* núm. 251, de 20 de octubre de 1994; corr. de errores, *BOE* núm. 8, de 10 de enero de 1995). Por Decisión de 15 de octubre de octubre de 2007, publicada en el *DO* núm. L 339 de 21 de diciembre de 2007, la UE aprobó la firma del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, que sustituye al Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988. El Convenio fue ratificado por la UE (excluyendo a Dinamarca) el 18 de mayo de 2009; Noruega, fue el primer Estado de la AELC en ratificarlo el 1 de julio de 2009. Dinamarca lo ratificó el 24 de septiembre de 2009. El texto convencional entró en vigor para todos los países de la UE, Dinamarca y Noruega el 1 de enero de 2010. El 1 de enero de 2011 entró en vigor para Suiza y el 1 de mayo de 2011 para Islandia.

⁶³ *Vid.* OMPI, MESSAGUER FUENTES, J., “Taller el derecho de autor y el derecho internacional privado, conflictos de jurisdicción y competencia, una visión en el ciberespacio”, IV Congreso Iberoamericano sobre derechos de autor y derechos conexos: la propiedad intelectual, un canal para el desarrollo, Panamá, 15 a 17 de octubre de 2002, OMPIIDNPANI02/T2.2a

ámbito material de aplicación en el artículo 1. Sin embargo, sobre esta circunstancia Giuliano y Lagarde aclararon en su Informe que “dado que el Convenio se refiere solo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales, es evidente que la materia relativa a los derechos reales y a los derechos de propiedad intelectual queda excluida de tales disposiciones. Esta puntualización había sido expresamente prevista en un artículo del borrador inicial. No obstante, en un segundo momento se consideró superfluo repetir tal puntualización en el texto actual, en la medida en que la misma habría significado la necesidad de mencionar las diferencias existentes entre varios ordenamientos jurídicos de los países miembros de la Comunidad.”⁶⁴

Las conclusiones que ha arrojado la anterior aclaración es que las cuestiones no contractuales no se rigen por la *lex contractus* sino por la ley material aplicable a la propiedad intelectual. Sin embargo, queda fuera de duda que las licencias contractuales y los contratos sobre transmisión de derechos de propiedad intelectual entran en el ámbito de aplicación del Convenio por tratarse de cuestiones contractuales⁶⁵. En el pasado, la doctrina había dado noticias sobre el debate generado en torno a la inclusión o no de este tipo de contratos en el ámbito material del Convenio de Roma señalando que, dada la particular complejidad de la materia de propiedad intelectual, los contratos que se relacionan con la misma habían sido objeto de una obvia omisión del listado de los contratos excluidos del alcance del Convenio de Roma el cual, por lo tanto, les sería perfectamente aplicable⁶⁶.

19. Todo parecía indicar que la transformación del Convenio de Roma en Reglamento conllevaría cambios significativos sobre la materia.

A diferencia del Convenio, una de las disposiciones de la Propuesta de Reglamento Roma I contenía una regla de conflicto propia para los contratos de explotación de los derechos intelectuales según la cual “*un contrato referente a la propiedad intelectual o industrial se regirá por la ley del país en que quien transfiere o*

⁶⁴ Vid. GIULIANO, M. y LAGARDE P., Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations, (DO núm. C 282 de 31/10/1980 p. 0001 – 0050).

⁶⁵ Vid. CLIP, Comments on the European Commission's Proposal....*op. cit.*, p. 472.

⁶⁶ Vid. FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Property...op. cit.*, p. 551.

concede los derechos tenga su residencia habitual”⁶⁷. Ante las críticas suscitadas por esta disposición, acusada principalmente por su rigidez y amplitud excesiva, el Proyecto de Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo sugirió flexibilizarla “presumiendo” que un contrato referente a la propiedad intelectual o industrial tendrá vínculos más estrechos con el país en que quien transfiere o concede los derechos tenga su residencia habitual⁶⁸. A pesar de la modificación, la dificultad que representaba la aplicación de una sola regla a dos categorías contractuales --la propiedad industrial y la propiedad intelectual y que, a su vez, abarcan negocios jurídicos atípicos, complejos y diferentes unos de otros⁶⁹-- fue un factor determinante para descartar la inclusión de esta regla en el texto definitivo del Reglamento Roma I⁷⁰.

20. No obstante, un importante logro en el ámbito legislativo de la UE ha sido posible en el marco del Reglamento Roma II. A la hora de determinar cuál sería la ley aplicable a las infracciones de derechos de propiedad intelectual, esta cuestión fue intensamente discutida a lo largo de las consultas organizadas por la Comisión para la elaboración del Reglamento Roma II. Numerosas contribuciones recordaron la existencia de un principio universalmente reconocido en materia de propiedad industrial e intelectual: el de *lex loci protectionis*, es decir, la aplicación de la ley del país en que se reivindica la protección del derecho y en el que se basan, por ejemplo, el Convenio de Berna de 1886 en cuanto a propiedad literaria y artística y el Convenio de París de 1883 sobre la propiedad industrial⁷¹. La norma *lex loci protectionis*, que obedece al "principio de territorialidad", permite a cada país aplicar su propia ley a los daños producidos al derecho de propiedad intelectual vigente en su territorio.

⁶⁷ Vid. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) de 15 de diciembre de 2005 COM(2005) 650 final 2005/0261 (COD)

⁶⁸ Vid. Proyecto de Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (COM(2005)0650 –C6-0441/2005– 2005/0261(COD))

⁶⁹ Vid. CLIP, Comments on the European Commission’s Proposal.....*op. cit.*, pp. 475-477.

⁷⁰ Desde hace algunas décadas, la doctrina ha puesto de manifiesto la ausencia de normas conflictuales específicas en materia de propiedad industrial e intelectual en las legislaciones nacionales. Vid. SOLTYSINSKI, S., “Choice of law and choice of forum in transnational transfer of technology transactions”, *Rec. des C.*, vol. 196, 1986-I, p. 257.

⁷¹ Vid. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), COM(2003) 427 final.

En el artículo 4 del Reglamento Roma II se estableció que: “salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión.” Sin embargo, al percatarse de la incompatibilidad de la norma general propuesta en el Reglamento con las exigencias específicas en materia de protección de la propiedad intelectual, se discutieron dos posibilidades en el marco de los trabajos preparatorios. La primera era excluir la materia del ámbito de aplicación del Reglamento propuesto y la segunda consistía en introducir una norma especial sobre este tema. El texto definitivo del Reglamento Roma II ha seguido este último enfoque al establecer que:

“1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección.”⁷²

De esta manera el principio *lex loci protectionis* para los daños a los derechos de propiedad intelectual o industrial, aceptado en el marco de las legislaciones nacionales y convenios internacionales, ha sido consagrado en un instrumento legislativo poniendo de manifiesto que este postulado es una genuina regla de DIPr aplicable a los conflictos sobre propiedad intelectual⁷³.

21. En el contexto internacional, el arduo camino iniciado por la Conferencia de La Haya en 1992 para crear un convenio universal en materia de competencia judicial y reconocimiento de sentencias en materia civil y mercantil⁷⁴, culminó con la adopción

⁷² Vid. Art. 8.1 del Reglamento Roma II.

⁷³ La inclusión del principio *lex loci protectionis* en un instrumento legislativo contribuye también a clarificar la que algunos consideran “ambigua” redacción del Convenio de Berna. Vid. KUR, A., “Applicable Law: An Alternative Proposal for International Regulation-The Max-Planck Project on International Jurisdiction and Choice of Law”, *Brook. J. Int'l L.*, vol. 30, 2005, pp. 960-961.

⁷⁴ La labor de la Conferencia en esta materia inició en 1992. En la 17ª sesión diplomática de la Conferencia se acordó el estudio de las cuestiones relativas a la competencia judicial. Los Estados Unidos fueron el origen de esta iniciativa, secundada luego por los Estados Miembros de la UE. Los expertos de la Oficina Permanente consideraron que era oportuno elaborar un instrumento que regulara las normas sobre competencia judicial y el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales dictadas en el

del Convenio sobre acuerdos de elección del foro de 30 de junio de 2005⁷⁵. Centrada su regulación en los acuerdos de sumisión expresa, este Convenio regula la competencia

extranjero. En esta materia, fue indispensable la referencia al Convenio de Bruselas de 1968 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil, y su gemelo, el Convenio de Lugano de 1988. En este contexto, el proyecto inicial de 1999 gestado en la Haya era claramente tributario del sistema de Bruselas. Se contemplaba, en efecto, un Convenio doble o mixta. Al igual que en su modelo europeo, existían criterios de competencias claramente determinados: de dos tipos una “lista blanca” y una “lista negra”. Se desechó la posibilidad de una “lista gris”, compuesta de todos los demás criterios de competencia de derecho interno de los estados contratantes, según los cuales los tribunales quedarían autorizados para declararse competentes, pero la sentencia resultante no gozaría del reconocimiento y ejecución en virtud del convenio. El principio sería que, cuando el tribunal fuere competente en virtud de un criterio de la lista blanca, podría conocer del asunto y la decisión que dictara debería ser reconocida y ejecutada en los otros estados contratantes. Los criterios de la “lista negra” quedarían prohibidos; a estos criterios se les llamaría igualmente como criterios de competencia exorbitantes, tal y como lo son en Bruselas. Dentro de los criterios de la “lista blanca”, se podía observar un claro paralelismo con Bruselas: competencias exclusivas, regla general basada en el domicilio del demandado, competencias complementarias opcionales, protección de la parte débil, litispendencia, conexidad, etc. Entre estos criterios de la lista blanca figuraba en la atribución de competencia en virtud de un acuerdo exclusivo de elección de foro: la denominada cláusula o acuerdo de prórroga de jurisdicción. Por último, el ámbito de aplicación material de ambas convenciones –Bruselas y el anteproyecto de la Haya 1999– era prácticamente el mismo, es decir, la materia civil y mercantil. Se excluían así: las materias fiscales, aduaneras o administrativas, el estado y capacidad de las personas físicas y las cuestiones de derecho de familia, las quiebras y procedimientos análogos, la seguridad social y el arbitraje. Frente a la expectativa de contar con un convenio universal que codificara amplias zonas de la competencia judicial directa, tal y como lo había logrado el Convenio de Bruselas, pronto comenzaron a erigirse conflictos derivados de las abundantes divergencias entre las reglas de competencia existentes en los diferentes Estados miembros de la Conferencia, los efectos imprevisibles de los avances tecnológicos, entre ellos el Internet, y algunas otras dificultades atribuibles principalmente a las tradiciones jurídicas latina y del *common law* obligadas a convivir en el seno de la Haya. Fue así que en la primera parte de la 19ª Sesión Diplomática, celebrada en junio de 2001, se decidió posponer los trabajos relacionados con el anteproyecto de 1999. Con el fin de avanzar, una de las comisiones, reunida en abril de 2002, decidió que la Oficina Permanente, asistida de un grupo especial de trabajo informal, preparase un texto destinado a ser estudiado por una Comisión Especial. Como punto de partida, se retomarían las disciplinas centrales tales como la competencia basada en acuerdos de elección de foro. Luego de tres reuniones, el grupo de trabajo informal propuso que el objetivo se circunscribiera a una convención sobre los acuerdos de elección de foro en los asuntos entre profesionales. Las reacciones favorables de los Estados miembros desembocaron en una reunión en diciembre de 2003, para discutir el proyecto preparado por la Oficina Permanente. Vid. GÓMEZ ARNAIZ, R. D., “Observaciones sobre el proyecto de Convención de la Haya sobre los acuerdos exclusivos de elección de foro”, *Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado*, agosto, 2004, documento disponible en www.amedip.com/pdf/28.../Ruben%20Dario%20Gomez%20Arnaiz.pdf, visitado en mayo de 2006; SIQUEIROS, J. L., “La Convención de la Haya sobre acuerdos de elección de foro”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. VI, 2006, pp. 819-820; DREYFUSS, R. por BECKSTEIN, F., “The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes”, en *Intellectual Property and Private International Law*, LEIBLE, S y OHLY, A. (Eds.), Mohr Siebeck, 2009, pp. 15-16.

⁷⁵ Vid. la Decisión del Consejo de 26 de febrero de 2009 relativa a la firma en nombre de la Comunidad Europea del Convenio sobre acuerdos de elección de foro (2009/397/CE) y su anejo II Declaración de la Comunidad Europea de conformidad con el artículo 30 del Convenio sobre acuerdos de elección de foro: “La Comunidad Europea declara, de conformidad con el artículo 30 del Convenio, que ejerce su competencia sobre todas las cuestiones regidas por el presente Convenio. Sus Estados miembros no firmarán, ratificarán, aceptarán o aprobarán el Convenio, pero estarán vinculados por él en virtud de su celebración por la Comunidad Europea. A los efectos de esta Declaración, el término “Comunidad Europea” no incluye a Dinamarca, en virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea”.

judicial y el reconocimiento y ejecución de las sentencias resultantes de tales acuerdos. Tiene como objetivo promover el comercio internacional y las inversiones a través de una cooperación judicial más práctica y un marco jurídico que garantice la efectividad de los acuerdos de elección del foro celebrados entre las partes y que, a su vez, regule el reconocimiento y la ejecución de las sentencias dictadas en los procedimientos resultantes de tales acuerdos.

Por lo que a su ámbito material se refiere, el Convenio se aplica en los casos internacionales de acuerdos exclusivos de elección del foro que se celebren en materia civil y mercantil⁷⁶. El artículo 2, que contiene una extensa lista de materias que quedan excluidas del Convenio, establece que las cuestiones relativas a la validez y la infracción de los derechos de propiedad intelectual *distintos de los derechos de autor y derechos conexos* (con excepción de los litigios iniciados por la violación de un contrato existente entre las partes con relación a tales derechos, o los que pudieran haberse iniciado por la infracción de dicho contrato)⁷⁷ quedan excluidas del ámbito de aplicación del Convenio. Por lo tanto, y según su Informe explicativo, todas las cuestiones relativas a los derechos de autor y derechos conexos quedan cubiertas por el Convenio, incluso las relacionadas con la validez y la violación de estos derechos⁷⁸. En este sentido, el Informe subraya claramente que recaen en el ámbito de aplicación del Convenio los contratos de licencia y otros contratos sobre propiedad intelectual y al respecto se establece que, cuando un contrato de este tipo contenga una cláusula de elección de foro, la sentencia pronunciada por el tribunal elegido que condene al pago

De conformidad con el Considerando 6 de la Decisión, el Reino Unido e Irlanda participan en su adopción, por lo que les es aplicable el Convenio. El 1 de abril de 2009 el Ministro Checo de Justicia firmó, en nombre de la UE, el Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro. El 19 de enero de este mismo año, el texto convencional fue firmado por los Estados Unidos. Hasta este momento, el Convenio cuenta con un solo Estado contratante: México, que se adhirió a ella el 26 de septiembre de 2007. De conformidad con su artículo 31, para que el instrumento internacional entre en vigor es necesaria una segunda ratificación.

⁷⁶ “Artículo 1 Ámbito de aplicación. 1. El presente Convenio se aplicará en situaciones internacionales a los acuerdos exclusivos de elección de foro que se celebren en materia civil y comercial. 2. A los efectos del Capítulo II, una situación es internacional salvo que las partes sean residentes en el mismo Estado contratante y la relación entre éstas y todos los demás elementos relevantes del litigio, cualquiera que sea el lugar del tribunal elegido, estén conectados únicamente con ese Estado. 3. A los efectos del Capítulo III, una situación es internacional cuando se solicite el reconocimiento o la ejecución de una resolución extranjera”.

⁷⁷ *Vid.* art. 2.2 n) y o) del Convenio.

⁷⁸ *Vid.* DREYFUSS, R., “ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts?”, *Brook. J. Int'l L.*, vol. 30, núm. 3, 2005, p. 823.

de regalías deberá ser reconocida y ejecutada en los términos del Convenio⁷⁹. Una amplia interpretación de esta explicación permite incluir en el ámbito de aplicación del Convenio, además del contrato de licencia explícitamente citado, el contrato de gestión y los contratos de representación recíproca por tratarse, a toda luz, de negocios jurídicos internacionales que tienen por objeto derechos de autor y/o conexos.

22. El fracaso de las negociaciones de la Conferencia de la Haya para elaborar un tratado internacional sobre competencia judicial y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil⁸⁰ por un lado, y los largos debates legislativos sin resultados concretos sobre la posibilidad de incluir normas específicas en materia de propiedad intelectual en los instrumentos que reglamentan el DIPr⁸¹, por el otro, han motivado la elaboración de proyectos paralelos con el objetivo de por proporcionar soluciones a los conflictos de leyes y de jurisdicción que se suscitan en materia de propiedad intelectual⁸².

El primer intento por colmar la laguna está representado por el proyecto del *American Law Institute* (ALI), los “*Intellectual Property Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes*”⁸³. Los Principios del ALI sobre competencia, elección del derecho aplicable y sentencias en litigios transnacionales de propiedad intelectual, publicados en otoño de 2008, constituyen un gran avance en cuanto a los litigios de propiedad intelectual que involucran a dos o más países⁸⁴. No se trata de una recopilación jurídica, en la medida

⁷⁹ “*Licensing agreements. The Convention applies to licensing agreements and other contracts concerning intellectual property. If the agreement contains a choice of court clause, a judgment by the chosen court ordering payment of royalties will be enforceable under the Convention.*” Vid. HARTLEY, T. y DOGAUCHI, M., Informe Explicativo del Convenio sobre acuerdos de elección del foro de 30 de junio de 2005, Oficina Permanente de la Conferencia, la Haya, 2005.

⁸⁰ En su momento, la doctrina había puesto de manifiesto que las nuevas competencias de la UE en materia de cooperación judicial civil podían “obstaculizar” las relaciones entre los Estados miembros y la Conferencia de la Haya. Vid. BOELE-WOELKI, K., “Unification and Armonization of Private*op. cit.*”, pp. 75-76.

⁸¹ El último intento se ha verificado durante el proceso de transformación del Convenio de Roma en el Reglamento Roma I.

⁸² Vid. DREYFUSS, R. por BECKSTEIN, F., “The American Law Institute Project...*op. cit.*”, p. 15.

⁸³ http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=publications.ppage&node_id=79, visitado en febrero de 2011.

⁸⁴ El punto de partida del proyecto es el Borrador del Convenio de la Haya sobre competencia judicial y reconocimiento de sentencias en materia civil y mercantil de 1999. Sus precursores, los profesores Ginsburg y Dreyfuss tomaron como referencia ese material para proponer un instrumento que pudiera dar

en que su propósito no es compilar las normas de conflictos de Estados Unidos, sino proporcionar soluciones prácticas a la gran mayoría de las cuestiones relacionadas con conflictos de propiedad intelectual en litigios transfronterizos, donde sea que ocurran. A pesar de que la mayoría de los principios son de aplicación general, muchas de las disposiciones elaboradas tienen como objetivo primordial resolver controversias suscitadas en el ámbito digital⁸⁵. Para la doctrina, el mayor punto de fuerza del documento es que no ha estado sujeto a un proceso de negociación⁸⁶. En contrapartida, su principal punto débil es que se trata de un instrumento incardinado dentro la categoría de *soft law* y, por ende, carece de carácter vinculante. No obstante, algunos autores opinan que el simple hecho de que existan y ofrezcan descripciones detalladas de las soluciones a complicados problemas para los cuales no existen tratados internacionales ni doctrinas aceptadas en la mayoría de los países, debería de llevar a los tribunales a tomarlos en cuenta⁸⁷.

23. De manera paralela, en 2004 el *Max-Planck-Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law de Munich* (MPI) formó un grupo de trabajo para investigar las relaciones entre la propiedad intelectual y el DIPr en el ámbito europeo. Si

solución no solo a los problemas generales de los litigios internacionales sino también a las cuestiones transfronterizas que suscitan los derechos relacionados con bienes inmateriales. El proyecto llamó particularmente la atención del ALI, que en 2002 adoptó formalmente su elaboración. Entre los potenciales beneficios de este instrumento, uno de sus precursores sostiene: “*a convention tailored to the needs of the intellectual property community could also make the adjudication of international infringements efficient. It could facilitate cooperation among courts entertaining parts of the same series of transactions or create avenues for consolidating cases, thereby saving judicial resources on a world-wide basis. It would also reduce the private cost of enforcing intellectual property rights and improve the deterrent effect of the law. At the same time, an integrated system would prevent plaintiffs from harassing lawful users, safeguard free speech interests, and assure that materials in the public domain are genuinely available for use..... as a set of principles, the project can demonstrate how national courts could be used to create an efficient method for adjudicating international disputes. Thus, the hope is that states will be inspired to return to the bargaining table, where they can use the work as a template for action. The Principles can also have an impact as “soft law.” In some cases, they could be followed by courts unilaterally or adopted through the consent of the parties—in their contract or at the time of litigation. A set of principles also creates a focus for future discussion by the intellectual property community. Indeed, it is heartening to see that similar projects are proceeding in other arenas.*” Vid. DREYFUSS, R., “ALI Principles on Transnational...*op. cit.*”, p. 826. Vid. DINWOODIE, G., Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?, *William & Mary L. Rev.*, núm. 52, noviembre 2009, pp. 720-721. Disponible en <http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol51/iss2/12>, visitado en mayo de 2011.

⁸⁵ Vid. el memorandum de los relatores de los Principios.

⁸⁶ Así, Richard Fetiman en su conferencia sobre el Proyecto ALI, en HELLSTADIUS, A. y MEIER-EWERT, W., “Jurisdiction and Choice of Law in Intellectual Property Matters – Perspectives for the Future (EU and World-Wide)”, *IIC*, vol. 36, núm. 3, 2005, p. 316.

⁸⁷ Vid. DESSEMONTET, F., “Los principios del American Law Institute: propiedad intelectual y litigios transfronterizos”, *InDret*, núm. 2, 2009.

bien en un principio la formación del grupo estuvo motivada por el auge de las cuestiones relativas a los conflictos de leyes y jurisdicciones internacionales frente a la era digital, la elaboración de un proyecto concreto se volvió prioritaria a medida que la Convención de la Conferencia de la Haya limitaba sus ambiciosos planes originales⁸⁸. De manera que, después de tres borradores⁸⁹, en agosto de 2011 se dio a conocer la versión definitiva de los “*Principles for Conflicts of Laws in Intellectual Property*” del *European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property* (Principios CLIP)⁹⁰.

24. La filosofía de los Principios ALI y CLIP es la misma que ha inspirado los consolidados Principios UNIDROIT⁹¹ sobre los contratos en el comercio internacional. Son instrumentos que tienen la vocación de ser aplicados cuando las partes de una controversia en materia de propiedad intelectual quieran someterse a ellos o cuando se trata de colmar algunas lagunas de los ordenamientos nacionales que tiene la

⁸⁸ Vid. KUR, A., “The MPI Proposal”, 2005, en http://en.scientificcommons.org/annette_kur

⁸⁹ En abril de 2009 fue dado a conocer el primero, en junio de 2009 el segundo y en septiembre de 2010 el tercer borrador. Desde el inicio del Proyecto, la elaboración de estos Principios ha sido el fruto de varias reuniones de especialistas en donde se han discutido las cuestiones más controvertidas y que han requerido ser objeto de nuevas consideraciones. Así, por ejemplo, en octubre de 2009 se celebró en el Instituto Max-Planck de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia un seminario con el objeto de discutir el Segundo Borrador de los Principios. En él participaron destacados especialistas europeos, de Estados Unidos y Asia, quienes expresaron sus observaciones, críticas y sugerencias para contribuir a la mejora de los Principios en la última fase de elaboración de su texto. Los intensos debates suscitados incluyeron valiosas aportaciones. En particular, destacó la presencia de dos de los tres “*Reporters*” de los Principios ALI y la participación de algunos de los autores más directamente implicados en proyectos similares existentes en Asia, lo cual facilitó especialmente la valoración del proyecto y del texto provisional de los Principios desde una perspectiva comparada en un contexto global y abre nuevas perspectivas de cooperación con vistas al logro de un consenso con una más amplia base territorial. La versión final de los Principios CLIP fue dada a conocer en agosto de 2011. Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Seminario en Múnich sobre los Principios CLIP”, publicado el 3 de noviembre de 2009 en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2009/11/seminario-en-munich-sobre-los.html>, visitado en enero de 2010; HELLSTADIUS, A. y MEIER-EWERT, W., “Jurisdiction and Choice of Law....*op. cit.*”; KUR, A., “Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments- The General Structure of the MPI Proposal”, en DREXL, J. y KUR, A., *Intellectual property and private international law: heading for the future*, Oxford- Portland, Hart Publishing, 2005, pp. 21-35. Para un interesante análisis comparativo de los textos ALI y CLIP, *vid.* KUR, A. y UBERTAZZI, B., “The ALI Principles and the CLIP Project: A Comparison”, en *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, BARIATTI S. (ed.), Kluwer, 2010, pp. 89- 150.

⁹⁰ El texto de estos documentos puede ser consultado en <http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles.cfm>, visitado en octubre de 2011.

⁹¹ La utilidad práctica y la aceptación internacional de estos principios ha sido reconocida durante el III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”...*op. cit.* En particular en la Introducción General a la sesión “Unificación material y contratación internacional: dimensión europea” realizada por el Profesor Pedro A. de Miguel Asensio.

competencia legislativa para regular la cuestión⁹². Constatada la imposibilidad de alcanzar una completa armonización sustancial en materia de propiedad intelectual, es la doctrina la que se ha hecho cargo de la difícil labor --que correspondería al legislador-- de proponer soluciones apropiadas que tengan en consideración los caracteres distintivos de esta disciplina, llegando al punto de elaborar una completa regulación específica de DIPr que pueda servir en el futuro como ley modelo para los legisladores nacionales y facilitar a los tribunales de los cinco continentes la búsqueda de soluciones adecuadas en la materia de propiedad intelectual⁹³.

25. De cara a estas propuestas doctrinales, la primera cuestión que surge es la de determinar si los contratos de la gestión colectiva recaen en el ámbito de aplicación material de los Principios ALI y CLIP. Por lo que toca al primero de estos proyectos, el artículo 102 (1) de los Principios ALI dispone “estos principios son aplicables a los litigios civiles transfronterizos sobre derechos de autor, derechos conexos, patentes, secretos industriales, marcas y contratos relacionados con cualquiera de estos derechos”⁹⁴. El amplio ámbito de aplicación de estos Principios permite incluir en el mismo las cuestiones a que pueden dar origen los tres tipos contractuales de la gestión colectiva de los derechos de autor.

De manera muy similar, el artículo 1: 101 (2) de los Principios CLIP establece: *“These Principles apply to civil matters involving intellectual property rights”*, es decir,

⁹² “Building on existing rules and initiatives regarding private international law and intellectual property, these Principles... Recognize the freedom of private parties to choose the competent court and the applicable law whenever that is appropriate...these Principles may be used to interpret or supplement international and domestic law including the law of regional organisations for economic integration where applicable... they may serve as a model for national, regional and international legislators...” Vid. el preámbulo de los Principios CLIP. Por su parte, el objetivo de los Principios ALI es ser aplicados: “to all intellectual property rights, including not only copyright, patents, and trademarks, but also neighboring rights, trade secrets, domain names and rights stemming from concepts of unfair competition. The notion is to cast a broad net, so that courts enjoy maximum flexibility to structure litigation in ways that encourage efficiency. However, it is recognized that drawing lines can be difficult. Accordingly, it is contemplated that early in the litigation process, the court, helped by the parties, will determine whether, and to what extent, the Principles will apply.” Vid. DREYFUSS, R., “ALI Principles on Transnational...*op. cit.*”, p. 827.

⁹³ Vid. BOSCHIERO N., “Il principio di territorialità*op. cit.*”, pp. 63-64. Cabe destacar que en la práctica, ambos instrumentos han servido de referencia al Tribunal Supremos del Reino Unido para la resolución de una controversia internacional. Vid. Sentencia del 27 de julio del 2011, asunto UKSC 2010/0015, *Lucasfilm Limited and others (Appellants) v Ainsworth and another (Respondents)*.

⁹⁴ “These Principles apply to transnational civil disputes that involve copyrights, neighboring rights, patents, trade secrets, trademarks, related intellectual property rights, and agreements related to any of these rights.”

los Principios aplican a las cuestiones civiles en las *que estén implicados derechos de propiedad intelectual*. De la lectura se deduce que el diseño de los CLIP prevé, al igual que los ALI, un ámbito de aplicación vasto que no se limita a los supuestos de transmisión de derechos de autor, sino que se extiende también a las cuestiones relacionadas con la propiedad industrial⁹⁵. El precepto demuestra que el ámbito material de aplicación de los CLIP abarca todas las cuestiones internacionales relacionadas con los derechos de autor y conexos lo cual incluye, desde luego, a los tipos contractuales de la gestión colectiva.

En suma, los Principios ALI y CLIP son instrumentos potencialmente aplicables a los litigios internacionales derivados de los contratos de la gestión colectiva de los derechos de autor.

26. Una vez descrita la situación actual de las normas de DIPr aplicables a los contratos sobre propiedad intelectual y, por lo tanto, a los contratos relacionados con la gestión colectiva de los derechos de autor, es oportuno iniciar el análisis de cada uno de los tipos contractuales que la conforman desde la perspectiva iusprivatista abordando los problemas que comúnmente pueden suscitar y proponiendo posibles soluciones. Para ello se analizará la competencia judicial internacional y el Derecho aplicable a cada uno de los tipos contractuales de la gestión colectiva haciendo referencia a las normas de DIPr vigentes en la UE, el Convenio de Lugano, el Convenio de la Haya 2005 y, oportunamente, a las soluciones doctrinales de ALI y CLIP.

III. PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN.

27. Como se ha establecido⁹⁶, las relaciones contractuales que se derivan de la gestión colectiva de los derechos de autor pueden dar origen a situaciones privadas internacionales.

⁹⁵ En efecto, el mismo artículo 1: 101 (2), continúa puntualizando: “...*For the purpose of these Principles, intellectual property rights are copyrights, moral rights, neighbouring rights, patents, marks, industrial design rights and similar exclusive rights.*”

⁹⁶ Vid. apartado I del Capítulo Tercero.

La cadena contractual de la gestión colectiva se inicia con el contrato de gestión⁹⁷, aquél en cuya virtud un titular encomienda sus derechos intelectuales a una entidad de gestión para que ésta los administre. El análisis de este tipo contractual ha llevado a la conclusión que no se trata de un instrumento de transmisión de derechos intelectuales sino de un negocio jurídico que en el ámbito español es reconducible al contrato de mandato⁹⁸. En el marco de un contrato de gestión, la entidad no asume una obligación de explotación del derecho encomendado ni se compromete a pagar al titular una cantidad proporcional al beneficio empresarial obtenido. Sin embargo, su obligación permanece íntimamente ligada a la explotación de derechos intelectuales en la medida en que, por medio de su actuación frente a terceros “por cuenta y en interés” de los titulares de los derechos, concede autorizaciones para su explotación, ejercitando tareas recaudatorias y administrando derechos cuya titularidad sigue conservando intacta el autor. Se trata de una especie de cesión limitada exclusivamente a los fines de gestión⁹⁹.

Alrededor de los contratos de gestión, los conflictos de jurisdicción internacional son posibles en la medida en que pueden ser concluidos entre titulares de derechos intelectuales y entidades de gestión colectiva domiciliados en Estados diferentes. Aunque en la práctica tradicional de la gestión colectiva esta hipótesis es poco frecuente, la realidad demuestra que es potencialmente posible. Prueba de ello ha sido el pronunciamiento del TJUE emitido en ocasión del asunto *GVL*¹⁰⁰, entidad de gestión alemana que se negaba a concluir contratos de gestión con artistas que no tuviesen la nacionalidad alemana o el domicilio en el territorio de ese país. La negativa a celebrar contratos de gestión con titulares extranjeros fue considerada por el TJUE como una conducta discriminatoria al negarles la posibilidad de ser socios y, en consecuencia, de percibir beneficios económicos¹⁰¹. A raíz de dicha Sentencia, las entidades de gestión europeas han modificado sus estatutos para abrir las puertas a todo titular de derechos

⁹⁷ *Ibid.* apartado III.A.

⁹⁸ El legislador español es consciente de las insalvables diferencias que separan el contrato de gestión de uno en el que se transfieren derechos intelectuales, por este motivo, en la LPI no lo incluye en el título relativo a los contratos de cesión.

⁹⁹ *Vid.* MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios a la Ley de Propiedad...op. cit.*, pp. 1893-1894.

¹⁰⁰ *Vid.* párrafo 102 del Primer Capítulo.

¹⁰¹ *Vid.* apartados 52-56 de la Sentencia del TJUE asunto *GVL c. Comisión...op. cit.*

intelectuales, sin importar su nacionalidad o país de residencia¹⁰². La posibilidad de que titulares opten por otorgar sus derechos intelectuales a entidades de gestión no domiciliadas en sus mismos países de residencia ha sido, además, una propuesta impulsada por la Recomendación de la Comisión relativa a la gestión colectiva transfronteriza en el ámbito de los servicios legales de música en línea.

Por otro lado, se sabe que los contratos de gestión colectiva tienen ámbitos de validez bien establecidos conforme a los cuales los derechos encomendados deben ser administrados. En este sentido, la gestión de los derechos concedidos puede estar limitada en cuanto al territorio, en cuanto al tiempo o en cuanto a las modalidades de explotación. El contrato de gestión establece los límites dentro de los cuales deberá desarrollarse la actuación del ente colectivo y en este sentido “la entidad responde frente al titular de su administración defectuosa”¹⁰³. En lo que concierne a su contenido obligacional, en el marco de un contrato de gestión, el titular de derechos intelectuales se obliga entre otras cosas, a no interferir la gestión de la entidad, bien por sí, bien otorgando a terceros cesiones o mandatos de representación para el ejercicio de los derechos objeto del mismo¹⁰⁴. Con este telón de fondo, si alguna de las partes incumpliese sus obligaciones contractuales dando lugar a un litigio privado internacional, por ejemplo, otorgando en gestión los mismos derechos a otra entidad ¿cuál sería el tribunal competente para conocer de un litigio de esta naturaleza?

28. En el marco de un contrato de licencia, la LPI atribuye a las entidades de gestión un importantísimo deber: “contratar con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneración”¹⁰⁵. Esta disposición constituye la obligación primordial que la entidad de gestión asume frente a los terceros usuarios interesados en obtener una autorización para explotar los repertorios gestionados por aquélla. Por su parte, las obligaciones adquiridas por el usuario son primordialmente: el pago de la remuneración, el respeto del derecho moral del autor, la explotación de los

¹⁰² Vid. párrafo 37 del Tercer Capítulo.

¹⁰³ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios a la Ley de Propiedad...op. cit.*, p. 1895.

¹⁰⁴ Vid. Cláusula duodécima c) del contrato de gestión de CEDRO y la cláusula décima d) del contrato de gestión de SGAE.

¹⁰⁵ Vid. art. 157.1 a) de la LPI.

derechos conforme a las modalidades y límites establecidos expresamente en el contrato, entre los cuales destaca el relativo a los límites territoriales de la explotación que, en la gestión colectiva, normalmente coincide con el espacio geográfico en el que desarrolla sus funciones la entidad. Nótese que esta tipología contractual no conlleva una obligación para el licenciatario de explotar los derechos concedidos. En este orden de ideas, puede ocurrir que alguna de las partes contratantes incumpla los deberes asumidos, provocando un conflicto de DIPr, *vgr.* en el caso que un usuario con domicilio en “X” obtenga una licencia de autorización de una entidad de gestión del país “Y” para explotar su repertorio dentro de “Y”. O aún más problemático sería el caso que ese mismo usuario obtuviese de esa entidad de gestión una licencia para explotar el repertorio de la misma en el territorio de los países “Y”, “A”, “B” y “C”.

Se sabe que la territorialidad es el principio sobre el cual la gestión colectiva de los derechos de autor ha sido construida. La combinación de este principio con la red de acuerdos de representación recíproca ha permitido a las entidades de gestión conceder licencias de utilización sobre repertorios mundiales haciendo coincidir tales autorizaciones al ámbito espacial en el que el ente colectivo desarrolla sus funciones. Contrariamente a la licencia otorgada directamente por el titular de derechos, las concedidas por una entidad de gestión colectiva de derechos no puede tener, en principio, más efectos que sobre el territorio cubierto por dicha entidad. La era digital ha venido a convulsionar este tradicional y centenario funcionamiento, por ello, la Comisión ha recomendado un modelo de licencia transfronterizo que sugiere, entre otras cosas, la abolición de la red de acuerdos de representación recíproca en el ámbito de los servicios legales de música en línea. Es así que, desde 2005, a las entidades de gestión colectiva se les ha dado la posibilidad de otorgar licencias que autorizan la explotación transfronteriza de las obras de su repertorio¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Sin embargo, la Recomendación de la Comisión no ha solucionado el problema de la territorialidad de las licencias, ya que al no ser obligatoria, solo ha generado que entre las distintas entidades de gestión colectiva europeas, se concreten algunos acuerdos parciales que permiten conceder licencias transfronterizas para algunos repertorios puntuales, pero no para un repertorio universal. Ello ha sido puesto de manifiesto en la respuesta de la Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (SER), a las preguntas formuladas por la Comisión Europea en el documento de fecha 03 de enero de 2008, sobre Contenidos Creativos en línea en el Mercado Único.

La puesta en marcha de esta emergente modalidad de licencias sin haber tomado en cuenta las divergencias entre las legislaciones nacionales sobre gestión colectiva, generará situaciones de DIPr que no han sido previstas. En efecto, si en el sistema tradicional de licencias de las entidades de gestión, la problemática derivada de la internacionalidad del contrato resulta en cierta medida redimensionada por la estricta territorialidad de las licencias, la nueva modalidad de licencias con alcance transfronterizo despierta numerosas cuestiones de competencia judicial y de Derecho aplicable.

29. A lo largo de este trayecto contractual de la gestión colectiva, las entidades entablan relaciones jurídicas de con los titulares de derechos, por medio del contrato de gestión, con terceros usuarios a través del otorgamiento de licencias y con otras entidades homólogas extranjeras gracias a los contratos de representación recíproca. El acceso a repertorios mundiales a través de las licencias otorgadas por las entidades de gestión en sus respectivos territorios de actuación es posible gracias a la conclusión de estos acuerdos que, además de beneficiar directamente a los usuarios, tienden a asegurar la protección de las obras de los autores de cada entidad en los países en los donde su entidad está representada y su obra es explotada. Asimismo, estos acuerdos recíprocos permiten dar una mayor eficacia a la protección de los derechos de los autores a un costo reducido¹⁰⁷.

A diferencia de los contratos de gestión y de licencia que son contratos de naturaleza interna que, bajo determinadas circunstancias, pueden presentar elementos de internacionalidad, los contratos de representación recíproca nacen como contratos netamente internacionales. La celebración de estos contratos tiene sentido únicamente entre entidades de gestión colectiva pertenecientes a ordenamientos jurídicos nacionales diferentes con el objetivo de llevar a cabo una gestión idéntica de los derechos nacionales y extranjeros consecuencia del principio de territorialidad según las leyes nacionales aplicables¹⁰⁸.

La primera cuestión que habrá que resolverse al estar en presencia de una

¹⁰⁷ Vid. FABIANI, M., “Contrat de représentation réciproque entre sociétés gèrent les oeuvres audiovisuelles”, *Il Diritto di Autore*, año LXXII, núm. 1, enero-marzo 2001, p.146.

¹⁰⁸ Vid. MESTMÄCKER, E., “Acuerdos de representación recíproca...*op. cit.*, p. 78.

controversia relacionada con un contrato que presenta un elemento internacional relevante será determinar cuál es el juez competente para resolverla, ello, sin excluir la posibilidad de que las partes hayan decidido resolver el litigio a través de un arbitraje. De optar por la vía jurisdiccional, se sabe que el régimen de las obligaciones contractuales transfronterizas está disciplinado por la técnica conflictual. El empleo de las normas de conflicto respecto de un contrato de representación recíproca permitirá su localización en un ordenamiento jurídico nacional, cuya legislación será aplicada por las autoridades del foro competente para decidir el supuesto controvertido¹⁰⁹.

30. Ante la ausencia de estudios doctrinales sobre los problemas iusprivatistas que estos importantes acuerdos internacionales pueden suscitar, a continuación se desarrollará un estudio sobre los conflictos de jurisdicción y de leyes relativo a las relaciones contractuales que se plantean en el marco de la gestión colectiva de los derechos de autor.

IV. LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN LOS CONTRATOS DE LA GESTIÓN COLECTIVA.

31. Como se sabe, no existe una regla especial sobre competencia judicial internacional en materia de contratos sobre propiedad intelectual. Por lo tanto, para determinar la competencia judicial internacional en litigios derivados de los contratos de gestión es necesario remitirse a las reglas generales que integran este concreto sector del DIPr. En el ámbito de la UE, dichas normas se encuentran recogidas en el Reglamento Bruselas I.

En un intento por proteger al demandado domiciliado en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, las reglas de competencia judicial internacional instauradas por el Reglamento Bruselas I se basan en el foro general del domicilio del demandado. Por lo tanto, el régimen de competencia judicial contemplado por este instrumento es aplicable a menos que: el demandado no tenga su domicilio en un Estado

¹⁰⁹ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Contratación comercial internacional”...*op. cit.*, p. 246.

parte del Reglamento¹¹⁰ o, mediando cláusula válida de elección de foro, ninguna de las partes contratantes tenga su domicilio en un Estado parte, en cuyas hipótesis serán de aplicación las normas de producción interna¹¹¹, en concreto en España, las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)¹¹².

32. El sistema de competencia judicial internacional establecido por Reglamento Bruselas I se basa en, a) foro general del domicilio del demandado; b) foros especiales por razón de la materia, entre los que existe uno en materia contractual; c) foros denominados exclusivos; y d) foro de sumisión expresa o tácita de las partes al tribunal. Se puede decir que el funcionamiento de este sistema se construye sobre tres niveles. El primero está constituido por las competencias exclusivas previstas por el artículo 22. Si el litigio no gira en torno a una de las materias previstas en dicha disposición, es preciso recurrir al segundo nivel constituido por la sumisión expresa o tácita, de acuerdo con la cual la voluntad de las partes atribuirá la competencia exclusiva a los Tribunales que hayan designado. Finalmente, el tercer escalón la competencia judicial internacional será atribuida, indistintamente a elección del demandante, a los tribunales del domicilio del demandado (art. 2) o los designados por los foros especiales (arts. 5 a 21)¹¹³.

¹¹⁰ El 19 de octubre de 2005, la UE firmó un acuerdo con Dinamarca extendiendo las disposiciones del Reglamento a este país. (DO núm. L 299 de 16 de noviembre de 2005.) El 27 de abril de 2006, el acuerdo fue aprobado en nombre de la UE mediante la Decisión del Consejo 2006/325/CE que entró en vigor el 1 de julio de 2007. Tal como se prevé en el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y la República de Irlanda, anexo al TUE y al TCE, ambos países notificaron su deseo de participar en la adopción y aplicación del Reglamento.

¹¹¹ El mismo preámbulo del Reglamento Bruselas I, establece: Los demandados no domiciliados en un Estado miembro estarán generalmente sujetos a las reglas nacionales de competencia aplicables en el territorio del Estado miembro del tribunal ante el que se presente la demanda y los demandados domiciliados en un Estado miembro no sujeto al presente Reglamento deberán seguir estando sujetos al Convenio de Bruselas. *Vid.* apartado 9.

¹¹² Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 2 de julio; corr. de errores, BOE núm. 264, de 4 de noviembre de 1985). El Convenio de Lugano por su parte, resulta aplicable cuando se hayan escogido los tribunales de un Estado parte en este Convenio que no sea un Estado miembro de la Comunidad --Suiza, Noruega, Islandia--, de acuerdo con el artículo 54 ter 2 a) de este texto convencional. Dada la semejanza de este precepto con el artículo 17 del Convenio de Bruselas, precedente inmediato del artículo 23 del Reglamento de Bruselas, las consideraciones que se puedan realizar sobre el sistema de Bruselas serán válidas, en principio, también para esta disposición.

¹¹³ *Vid.* FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado...op. cit.*, p. 72.

A. El principio de autonomía de la voluntad de las partes.

33. El funcionamiento del sistema Bruselas I se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes para atribuir la competencia judicial internacional a determinado órgano jurisdiccional. Expresado a través de un acuerdo de elección de foro, este principio pretende designar la competencia de unos determinados tribunales nacionales --efecto prorrogatorio-- al mismo tiempo que, generalmente, se busca con el mismo que los restantes órganos jurisdiccionales que no han sido escogidos se declaren incompetentes para conocer del litigio --efecto derogatorio--.

La aceptación del juego de la voluntad de las partes en este sector del DIPr se fundamenta en varias razones. En primer lugar, se afirma que en situaciones de igualdad entre los contratantes, el principio de autonomía de voluntad es el que mejor responde a los intereses de las partes en la relación, pues estas últimas pretenderán maximizar los mismos a través de la elección de los tribunales competentes y del Derecho aplicable¹¹⁴. En principio, nadie puede pensar que alguien va actuar en contra de sus propios intereses y menos cuando se está ante una cuestión tan delicada y tan importante como es la de elegir quienes van a ser finalmente los tribunales nacionales competentes para conocer de un litigio. En segundo lugar, la búsqueda de seguridad jurídica mediante la incorporación de una cláusula de sumisión es importante. En tercer lugar, la aceptación de la autonomía de la voluntad como criterio de competencia judicial internacional viene fundamentada en forma de coherencia sistemática: si se acepta que las partes son las únicas que deben decidir si quieren hacer valer sus derechos derivados de sus relaciones contractuales ante la justicia estatal ha de considerarse, como consecuencia natural, que puedan optar por elegir a qué tribunales nacionales quieren acudir. Dadas las razones apuntadas no es de extrañar que la autonomía de la voluntad de las partes expresada mediante una cláusula atributiva de competencia sea un principio fundamental aceptado en los actuales sistemas de competencia judicial internacional¹¹⁵.

¹¹⁴ Vid. VIRGOS SORIANO, M. y GARCIMARTIN ALFÉREZ, F.J.; *Derecho procesal civil internacional*, Madrid, Civitas, 2000, p. 197.

¹¹⁵ Vid. artículo 3 del Convenio de la Haya sobre Acuerdos de elección de foro; el artículo 2:301 del Segundo Borrador de los Principios Clip. También los Principios ALI se basan en la autonomía contractual de las partes, *vid.* artículo 202 (1).

34. Estando al funcionamiento del Reglamento y ante la ausencia de un foro de competencia exclusiva aplicable en materia de derechos de autor y conexos, el primer paso para determinar el tribunal competente para conocer de un litigio en esta materia es la identificación de una cláusula de sumisión a un órgano jurisdiccional en el contrato. El Reglamento Bruselas I respeta la autonomía de las partes de un contrato, que no sea de seguros, celebrado por consumidores o de trabajo, en los que sólo se prevé una autonomía limitada en cuanto a la elección del órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de los criterios de competencia exclusiva establecidos en el mismo¹¹⁶. Así, cuando no exista una competencia exclusiva de un Estado parte, las partes pueden prorrogar la competencia, tanto expresa como tácitamente¹¹⁷.

El régimen positivo relativo a la sumisión expresa está contenido en el artículo 23 del Reglamento Bruselas I¹¹⁸, y en el artículo 22.2 de la LOPJ. En general, el artículo 23 contiene el régimen aplicable para que las cláusulas de elección de foro tengan eficacia ante tribunales españoles, régimen que obviamente es compartido por los tribunales de los demás Estados miembros. Sin embargo, este precepto no tiene un alcance universal. Por el contrario, es preciso que se den dos condiciones cumulativamente para que se apliquen las reglas contenidas en esta disposición: a) que las partes hayan optado por elegir a los órganos jurisdiccionales de un Estado parte y b) que al menos una de las partes esté domiciliada en territorio comunitario¹¹⁹. Fuera del

¹¹⁶ Vid. apartado 14 del preámbulo del Reglamento Bruselas I. Al respecto cabe aclarar que de acuerdo con el artículo 22.4) del Reglamento Bruselas I únicamente las cuestiones relativas a un eventual registro serían competencia exclusiva del Tribunal del Estado de registro.

¹¹⁷ Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado.....op. cit.*, p. 74.

¹¹⁸ Artículo 17 del Convenio de Lugano.

¹¹⁹ A este respecto, la posible entrada en vigor del Convenio de la Haya sobre sobre Acuerdos de Elección de Foro en el actual marco jurídico internacional supondrá la aparición de una nueva norma reguladora de los acuerdos de elección del foro. Sobre este aspecto, como se ha dicho, el Reglamento Bruselas I regula en su art. 23 los acuerdos de atribución de competencia con los que se designan los tribunales situados en territorio de un Estado miembro y en el que al menos una de las partes tenga su domicilio en un Estado miembro. El conflicto entre ambas normas quedaría servido, si entrando en vigor el texto convencional en el espacio europeo, una de las partes que designará el tribunal de un Estado miembro no poseyera domicilio en territorio de un Estado miembro, solapándose el ámbito de aplicación de ambas normas. A este respecto, la Conferencia de La Haya ha resuelto tal cuestión en el apartado 6 del artículo 26: “El presente Convenio no afectará la aplicación de las normas de una Organización Regional de Integración Económica que sea Parte de este Convenio, adoptadas antes o después de este Convenio: a) cuando ninguna de las partes sea residente en un Estado contratante que no es un Estado miembro de la Organización Regional de Integración Económica”. Por consiguiente, el Convenio se mantiene al margen de las cuestiones puramente internas salvaguardando el ámbito de aplicación de las reglas dispuestas por la Organización Regional de Integración Económica en lo que respecta al tráfico privado interno,

ámbito de aplicación del Reglamento de Bruselas, es aplicable con carácter general el artículo 22.2 de la LOPJ cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los juzgados o tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España.

35. De acuerdo con el Reglamento Bruselas I, la validez de los acuerdos de sumisión jurisdiccional está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos formales, según los cuales dicho acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse: a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita; o b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieran establecido entre ellas; o c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Sobre el primero de estos requisitos vale la pena señalar que el Reglamento introduce la novedad respecto del Convenio de Bruselas de considerar hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo. Previsiones similares han sido recogidas en el nuevo Convenio de Lugano¹²⁰, en el Convenio de la Haya sobre acuerdos de elección de foro¹²¹, en los Principios ALI¹²² y en los Principios CLIP¹²³. Con tales condiciones de forma se intenta asegurar, primordialmente, la existencia de un consentimiento no viciado de las partes sobre el acuerdo de elección de foro.

apropiándose para sí, los casos no enteramente vinculados con los Estados miembros. La consecuencia directa es indefectiblemente la necesidad de acomodar la normativa de la UE al ámbito puramente interno en el supuesto que entrará en vigor del Convenio en el territorio de la UE.

¹²⁰ Vid. art. 23

¹²¹ “Artículo 3. Acuerdos exclusivos de elección de foro...a los efectos del presente Convenio: c) un acuerdo exclusivo de elección de foro debe ser celebrado o documentado: i) por escrito; o ii) por cualquier otro medio de comunicación que pueda hacer accesible la información para su ulterior consulta...”

¹²² Al respecto, los Principios ALI se limitan a establecer que: “*a choiceof-court agreement is valid as to form and substance if it is valid under the law of the designated forum State.*” Vid. el artículo 202 (2) (a)

¹²³ Según el artículo 2:301 (3) de los Principios CLIP: “*An agreement conferring jurisdiction shall be either: (a) in writing or evidenced in writing; any communication by electronic means which provides a durable record of the agreement shall be equivalent to “writing”; or (b) in a form which accords with the practices which the parties have established between themselves; or (c) in international trade or commerce, in a form which accords with a usage of which the parties are or ought to have been aware and which in such trade or commerce is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade or commerce concerned.*”

36. La investigación sobre los tipos contractuales de la gestión colectiva en relación con el principio de autonomía de la voluntad de las partes revela lo siguiente: por lo que toca a los contratos de gestión y de licencia, ambos contratos de adhesión contienen cláusulas de elección de foro sometiéndose a la jurisdicción de una determinada autoridad judicial. Respecto de los contratos de representación recíproca se observa que los modelos de contratos elaborados por las organizaciones internacionales de gestión colectiva, en algunos casos, optan por incluir en su clausulado un acuerdo de sumisión a una determinada autoridad judicial, pero en otros, incluyen una cláusula de sumisión a arbitraje. A continuación se ilustrarán estas situaciones.

1. Los contratos de gestión y de licencia: el problema de la sumisión en las condiciones generales de contratación.

37. Se ha establecido que en la práctica de la administración colectiva de los derechos de autor, las entidades de gestión predisponen unilateralmente sus contratos, limitándose el titular de derechos intelectuales a adherirse al mismo. Es igualmente frecuente que el contenido de dichos contratos-tipo de gestión prevea una cláusula de elección de foro. Así sucede, por ejemplo, en el contrato de gestión de la entidad española CEDRO:

“DECIMOSEXTA. Las partes se someten expresamente, para la resolución de los conflictos que puedan surgir como consecuencia del presente contrato, a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio de la ENTIDAD.”

Por su parte, el contrato de SGAE está redactado en los siguientes términos: “DECIMOSEXTA- Para cuantas cuestiones puedan suscitarse entre las partes en relación con el presente contrato, ambas se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de.....”.

38. Por otra parte, analizando el contenido de los formatos de contratos de licencia de las principales entidades de gestión españolas se observa que la existencia de cláusulas resuelven, *a priori*, la cuestión de la competencia judicial internacional en los

conflictos que se pudiesen derivar del mismo. Algunos contratos de licencia disponen en su clausulado:

“Jurisdicción y lugar de cumplimiento de la obligación.

Ambas partes, establecen que el lugar de cumplimiento de la obligación será el del domicilio de SGAE señalado en la Estipulación QUINTA y, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de.....para cuantas cuestiones puedan suscitarse con motivo del presente contrato.”¹²⁴

La existencia de una cláusula atributiva de competencia a favor de los tribunales españoles se observa igualmente en los contratos de licencia pan-europea ofrecidos por la SGAE¹²⁵.

39. En la medida en que las cláusulas atributivas de competencia existentes en los contratos de gestión y de licencia cumplan con los requisitos de validez del Reglamento Bruselas I, asegurando la existencia de un consentimiento no viciado de las partes, el efecto de dicho acuerdo será la atribución exclusiva de la competencia judicial internacional a los Tribunales de un Estado miembro que, de no haber mediado la voluntad de las partes¹²⁶ generalmente no la tendría y excluyendo la competencia judicial internacional de cualquier otro Tribunal, que de no existir dicho acuerdo pudiera ser competente para conocer del litigio¹²⁷.

40. Se ha establecido que la existencia de una cláusula de elección de foro en un contrato presenta varias ventajas para las partes pues favorece sus intereses, les proporciona certidumbre y seguridad jurídica y permite a las empresas concentrar los

¹²⁴ Vid. vgr. CONTRATO-AUTORIZACION para la utilización del repertorio de pequeño derecho en amenizaciones de carácter secundario en vehículos destinados al transporte de viajeros por carretera en líneas regulares y discrecionales y el CONTRATO-AUTORIZACIÓN para la utilización del repertorio de pequeño derecho, como ambientación de carácter necesario, en Bares musicales, Disco-bares de copas, Disco-pubs, Bares especiales y similares.

¹²⁵ “*The parties hereto agree to abide by the Courts and Tribunals of Madrid for all disputes arising out of this agreement and the performance thereof, both parties expressly waiving any other right of venue that may lie to them*”. Vid. la cláusula dieciocho de los contratos de licencia para música a la carga con descarga, música a la carta sin descarga (*streaming*) y tono para teléfonos móviles (*ringtones*).

¹²⁶ En este sentido representa una *prorrogatio fori*.

¹²⁷ En este caso la voluntad de las partes constituye una *derogatio fori*. Vid. MAGNUS, U. y MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation European.....op. cit.*, p. 426.

litigios ante los mismos tribunales. No obstante, las cláusulas de elección de foro de los contratos de gestión y de licencia suscitan una especial reflexión en la medida en que son las propias entidades de gestión colectiva, parte dominante de la relación jurídica, quienes redactan unilateralmente el contenido de sus contratos, imponiendo su clausulado a titulares de derechos intelectuales y a usuarios, quienes normalmente se limitan a aceptar el contenido del mismo. Esta circunstancia podría poner en tela de juicio la existencia de un verdadero consentimiento respecto de la aceptación de una cláusula atributiva de competencia. Los importantes efectos que se derivan de un acuerdo de sumisión expresa exigen garantizar que la parte adherente, a quien le viene impuesto el contenido del contrato, conoce y ha consentido la elección del foro.

41. El sentido literal del artículo 23.1 del Reglamento Bruselas I parece presuponer que la existencia de una cláusula de elección de foro deriva de un proceso de negociación en términos individuales por ambas partes contractuales¹²⁸. Sin embargo, la realidad desmiente esta idea siendo lo habitual, en el marco de la contratación relacionada con la gestión colectiva, que la entidad proponga unas condiciones generales de la contratación a las que la otra parte debe adherirse y en las que se incluye una cláusula atributiva de competencia. En tal caso, y ante el silencio mostrado por el artículo 23 del Reglamento Bruselas I, la jurisprudencia del TJUE se ha encargado de establecer algunos requisitos formales que ha de cumplir una cláusula de elección de foro de estas características, para que cumpla una función de garantía de la existencia de un verdadero consentimiento a las condiciones generales de contratación por parte del adherente¹²⁹. En primer lugar, un requisito exigible consiste en la necesaria remisión, dentro del clausulado contractual, a las condiciones generales no siendo preciso, sin embargo, que se tenga que hacer una referencia específica en el contrato a la existencia dentro de estas condiciones generales de una cláusula atributiva de competencia. Estando a este requisito, toda entidad de gestión, al redactar sus contratos, debe hacerlo

¹²⁸ “Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiese surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes.”

¹²⁹ *Vid.* VIRGOS SORIANO, M. y GARCIMARTIN ALFÉREZ, F.J.; *Derecho procesal...*, *op.cit.*, p.208, para quienes el desarrollo judicial por parte del TJUE está informado por el criterio de la doble garantía, de tal forma que si éste se cumple se entiende que el consentimiento al contrato comprende el consentimiento a la incorporación de las condiciones generales de la contratación.

de manera que las condiciones generales de contratación sean claras y susceptibles de ser revisadas por la parte adherente aplicando la diligencia normal¹³⁰. En segundo lugar, es necesario que el adherente tenga una posibilidad real de conocer el contenido de tales condiciones generales con anterioridad a la perfección del acuerdo contractual, pudiendo acceder de una manera asequible a una copia de las mismas. Hasta aquí todo parece indicar que los contratos de gestión y de licencias celebrados en el marco de la gestión colectiva satisfacen los requisitos necesarios para determinar la existencia de un verdadero consentimiento sobre las condiciones generales de contratación. Al respecto, sin embargo, se considera oportuno hacer algunas aclaraciones.

42. En el marco de un contrato de adhesión, es evidente que las partes no están situadas en un plano de igualdad por lo que en la práctica, en muchas ocasiones, se produce un desequilibrio contractual que ha llevado a algunos ordenamientos a dictar normas que atemperen la disparidad de riesgos que pueden surgir para la parte adherente. En España, la LCGC está encargada de regular las condiciones generales de contratación por medio de dos regímenes distintos: uno relativo a las condiciones generales de contratación y otro sobre cláusulas abusivas. El primero de ellos es el que incide en los contratos de gestión de colectiva ya que resulta aplicable cuando en el contrato interviene cualquier adherente, sea consumidor o no, profesional o empresario mientras que el segundo sólo es aplicable cuando el adherente es un consumidor, condición que, como se ha demostrado¹³¹, no afecta a los titulares de derechos intelectuales.

Ahora bien, la LCGC no regula de forma específica los aspectos de las condiciones generales de contratación en el ámbito internacional, sin embargo su artículo 3 a propósito del ámbito territorial de aplicación, establece como norma imperativa que la Ley “se aplicará a las cláusulas de condiciones generales que formen parte de contratos sujetos a la legislación española”, añadiendo en el segundo párrafo que “también se aplicará a los contratos sometidos a legislación extranjera cuando el adherente haya emitido su declaración negocial en territorio español y tenga en éste su

¹³⁰ Vid. apartado 12 de la Sentencia de TJUE de 14 de diciembre de 1976, asunto C- 24/76, *Estasis Salotti y Gianmario Colzani c. RÜWA*, (Rec. 1976, p.1381)

¹³¹ Vid. párrafo 20 del Tercer Capítulo.

residencia habitual, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales”. El mandato del primer párrafo del artículo puede hacer referencia a dos supuestos: a) cuando en el contrato se pacte como legislación aplicable la española dado que, en este caso, el mismo debe interpretarse de conformidad con el ordenamiento jurídico español; b) cuando el Derecho español se aplique, en ausencia de pacto, como resultado de la puesta en práctica de las normas de la UE. El segundo párrafo es una norma de extensión, cuya aplicación queda condicionada por el sistema de Roma, y que, en todo caso incide en el carácter imperativo-protector de los adherentes que residen y se adhieren en España¹³². Ya sea por su alcance territorial, ya sea por su carácter imperativo, el régimen tuitivo establecido por la LCGC respecto de los adherentes a condiciones generales de contratación es aplicable al contrato de gestión colectiva y de licencia en la medida en que se trata de contratos de adhesión.

43. Una vez establecida la posible incidencia de la LCGC sobre los contratos de gestión y de licencia cabe preguntarse en qué medida la cláusula relativa a un acuerdo de sumisión podría considerarse abusiva. La LCGC, en principio, protege a cualquier adherente frente a las condiciones generales de contratación impuestas por un contratante fuerte, sin embargo, excluye de la protección específica frente a las cláusulas abusivas a todo aquel que no sea consumidor¹³³. El régimen de la LCGC se limita a establecer que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato. Por lo tanto, la ley en este punto restringe el control del contenido de las

¹³² De acuerdo con la exposición de motivos de la LCGC: “Se regula también su ámbito de aplicación tanto desde un punto de vista territorial como objetivo, siguiendo, en lo primero el criterio de inclusión no sólo de los contratos sometidos a la legislación española sino también de aquellos contratos en los que, aun sometidos a la legislación extranjera, la adhesión se ha realizado en España por quien tiene en su territorio la residencia o domicilio. En definitiva, cuando la declaración negocial se haya producido en territorio español regirá (en cuanto a las condiciones generales) la ley española, conforme al Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, ratificado por Instrumento de 7 de mayo de 1993 (*BOE* de 19 de julio), al atribuirle el carácter de disposición imperativa (artículos 3 y 5.2 de dicho Convenio).”

¹³³ *Vid.* art. 8 de la LCGC.

condiciones generales de contratación en las relaciones entre la entidad de gestión y el titular o usuario, limitando la tutela de estos últimos. En suma, los contratos de gestión y de licencia no se encuentran sometidos al régimen de cláusulas abusivas de la LCGC en la medida en que ni el titular de derechos intelectuales ni el usuario son considerados “consumidores”¹³⁴ y no por el hecho de que en las condiciones generales en las que intervenga como adherente no pueda existir un abuso de posición dominante por parte de la entidad.

44. Este razonamiento permite concluir, en primer lugar, que es poca la incidencia de la LCGC para asegurar un eficaz y real consentimiento de la parte débil respecto a un pacto abusivo de sumisión a tribunales extranjeros¹³⁵ y, en segundo, que la protección del adherente en la esfera internacional debe considerarse insuficiente al no existir una regulación especial de las condiciones generales de contratación en DIPr¹³⁶ que pueda ser aplicado al titular de derechos de autor¹³⁷ o a los usuarios que contratan con entidades de gestión colectiva. El sistema tuitivo instaurado por el Reglamento Bruselas I se dirige a tutelar a la parte débil únicamente en los contratos de seguro, de trabajo y de consumo.

A este respecto llama la atención la interesante propuesta de los Principios ALI para los casos en que las cláusulas de sumisión formen parte de contratos “no negociados” entre las partes. En estos supuestos, se dispone que la elección del foro será válida únicamente si se ha hecho conforme a las reglas establecidas en los mismos Principios. Por lo tanto, si se trata de un acuerdo de sumisión coherente con las expectativas, la ubicación y los recursos de las partes, en particular por lo que respecta a la parte débil del contrato, los intereses de los Estados, si existe la posibilidad de optar por la resolución del conflicto en Internet y es coincidente con la especialidad del tribunal escogido, la elección de foro será válida. De lo contrario, la elección del foro no

¹³⁴ Vid. párrafos 19 y 20 del Tercer Capítulo.

¹³⁵ Vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición....op. cit.*, p. 74.

¹³⁶ Sobre la protección de la parte débil en los contratos internacionales, la doctrina ha afirmado que “*la protection du faible et plus en general la protection personne humaine, serait donc au même temps un objectif du droit interne et du droit international privé*”. Vid. POCAR, F., “La protection de la partie faible en droit international privé”, *Rec. des C.*, vol. 188, 1984-V, p. 349.

¹³⁷ Vid. VEGA VEGA, J., *Contratos electrónicos....op. cit.*, p. 294.

será tomada en cuenta¹³⁸. La finalidad de esta regla es que el riesgo de perder las ventajas que ofrece una cláusula de sumisión incentive a las partes que bosquejan los acuerdos no negociados a hacer propuestas más justas¹³⁹. Bajo esta lógica, se lamenta que los Principios CLIP, más vinculados al ámbito contractual europeo, no hayan incluido una disposición similar ni hayan creado un foro de protección que garantizase eficazmente la regularidad de la formación del consentimiento frente a posibles abusos de organismos en posición dominante como las entidades de gestión y que asegurase el equilibrio de intereses entre las partes en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual.

45. Por otro lado, es pertinente apuntar que en el marco de un contrato de gestión, si bien es cierto que la parte débil de la relación contractual es el titular, también lo es que es ésta la parte contratante que tiende, en un momento dado, a propiciar la internacionalidad del contrato de gestión ya que, como bien se sabe, las entidades de gestión ejercen sus funciones sobre una base territorial que tradicionalmente ha caracterizado el sistema de los derechos de autor¹⁴⁰. Así las cosas, será el titular de derechos quien se sumergirá en el mercado extranjero esperando obtener ventajas económicas de ello. Esta conducta comercial, internacionaliza la relación jurídica, al actuar en un mercado que espera conquistar. En este sentido, el titular de derechos debería ser conocedor de los riesgos que comporta competir en mercados extranjeros, entre los cuales se encuentra la sumisión a los tribunales de ese Estado (y la aplicación de la Ley de ese Estado)¹⁴¹.

¹³⁸ “A choice-of-court clause in a mass-market agreement is valid only if the choice-of-law clause was reasonable and readily accessible to the nondrafting party at the time the agreement was concluded, and is available for subsequent reference by the court and the parties. (b) Reasonableness under subparagraph (a) is determined in light of: (i) the parties’ locations, interests, and resources, taking particular account of the resources and sophistication of the nondrafting party; (ii) the interests of any States connected to the dispute or to the parties; (iii) the availability of remote adjudication in the designated court, such as online dispute resolution; and (iv) whether the designated court was established in the forum State to foster expertise in adjudicating disputes of this type.” Vid. Artículo 202 (3) de los Principios ALI.

¹³⁹ Vid. DREYFUSS, R., “ALI Principles on Transnational...*op. cit.*”, p. 829.

¹⁴⁰ Tesis del riesgo de internacionalidad.

¹⁴¹ Vid. BRANCO DE SAMPAIO, J. *et al.*, *Soberanía del estado y derecho internacional, Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo*, Universidad de Sevilla, tomo I, 2005, p. 278.

Con todo ello, no se considera que la posición débil que un titular de derechos puede tener en un contrato de gestión respecto de la entidad --independientemente de la asunción del riesgo de internacionalidad-- sea suficiente para realizar la comprobación de su efectivo consentimiento en una cláusula de sumisión. Por este motivo, en los contratos internacionales de gestión, bastará que el contrato remita expresamente a las condiciones generales de contratación que contienen la cláusula de sumisión y que el titular de derechos haya tenido la posibilidad de revisar el contenido del contrato antes de perfeccionarlo, para que el acuerdo de sumisión se considere válido. En otras palabras, cuando el contrato se internacionaliza a instancia de la parte débil se diluye la “necesidad de protección”. Por lo tanto, cumpliéndose el requisito de transparencia, la cláusula en cuestión es válida.

Admitir la validez de una cláusula de atribución de competencia en un contrato de gestión cuando la misma sea otorgada a favor de la parte contractual económicamente débil, en este caso, el titular (no domiciliado en el territorio de la entidad), se considera una solución poco coherente y segura desde el punto de vista jurídico. En primer lugar porque en virtud de la actuación territorial de las entidades de gestión y por la posición dominante que ostentan no parece lógico que sus modelos de contrato favorezcan la jurisdicción de un Estado diferente al propio. Aunque fuera con acuerdo de las partes, se estaría sometiendo un litigio internacional a la jurisdicción de un Estado poco o nada vinculado con el contrato de gestión. Además, porque la internacionalidad de los contratos de gestión es un supuesto excepcional, siendo la regla que los titulares de derechos intelectuales otorguen la gestión de sus derechos a las propias entidades nacionales.

2. El contrato de representación recíproca: sumisión al arbitraje.

46. Se ha establecido que la ausencia de un marco jurídico específico sobre gestión colectiva ha determinado el desarrollo de usos y prácticas internacionales sobre la materia dictados por organismos internacionales especializados. Esta circunstancia ha dado como resultado que las relaciones internacionales entre las entidades de gestión esté coordinada por ellos y que, en particular, el contenido de los contratos de representación recíproca celebrado entre entidades de gestión sea elaborado por las

organizaciones internacionales que las agremian en base al tipo de derecho gestionado.

47. El análisis del contenido contractual de los formularios redactados y recomendados por las organizaciones internacionales de gestión colectiva a sus entidades agremiadas permite poner de relieve dos circunstancias. La primera de ellas es que, por lo general, los modelos contractuales propuestos contienen una cláusula de sumisión; la segunda es que no todas las cláusulas de sumisión hacen referencia a un foro judicial.

Se observa, por ejemplo, que el artículo XVI del contrato de BIEM dispone:

“Jurisdicción. (3) Las controversias relativas a la interpretación o ejecución del presente contrato deberán ser resueltas ante los tribunales del domicilio del demandado.”

Subrayando, a continuación, que los posibles litigios que surjan, antes de someterse a la jurisdicción, deberán tratar de ser resueltos mediante el procedimiento de conciliación previsto por la BIEM:

“(4) Sin embargo, las controversias relativas a la interpretación del presente contrato o de acuerdos hechos entre la Sociedad y el Grupo nacional de IFPI en el marco de este contrato deberá sujetarse al procedimiento de conciliación a que se refiere el Anexo VII de este contrato antes de proceder a cualquier acción legal.”¹⁴²

48. Por su parte, el contrato-tipo de IFRRO en su cláusula 12 dispone:

“Toda entidad de gestión participa en el presente contrato de buena fe y con intención de cooperación y se esforzará por resolver por medio de conciliación o mediación cualquier controversia que pueda surgir en relación con la interpretación de este Acuerdo. En caso contrario, la

¹⁴² “(3) Disagreements as to the interpretation or performance of the present contract shall be brought before the Courts in the place of domicile of the defendant. (4) However, disagreements relating to the interpretation of the present contract or of agreements made between the Society and the National Group of IFPI within the framework of this contract shall be submitted to the conciliation procedure laid down in Annex VII of the present contract before proceeding to any legal action.”

controversia que surja con motivo de la interpretación o la aplicación del presente contrato será resuelta por arbitraje. El tribunal arbitral aplicará la ley del país en el cual la reproducción reprográfica controvertida se ha llevado a cabo o deba llevarse a cabo. Si la controversia no se relaciona con una reproducción reprográfica en particular, se sujetará a la ley del territorio de actuación de la RRO contra la cual se dirija la reclamación que ha dado origen a la controversia. El arbitraje se llevará a cabo en el territorio cuya ley deba ser aplicada. El tribunal arbitral estará compuesto conforme a las reglas que apliquen en dicho territorio y el arbitraje será conducido conforme a la ley y las costumbres de dicho territorio. La decisión del tribunal será irrevocable”¹⁴³.

49. Finalmente, el análisis del contenido contractual de los contratos de representación recíproca conduce a los modelos contractuales de la CISAC, cuya cláusula de jurisdicción dispone:

“El presente contrato quedará sujeto a las disposiciones de los estatutos y decisiones de la Confederación Internacional de las Sociedades de Autores y Compositores. Cada una de las Sociedades contratantes podrá pedir la opinión del Consejo de Administración de la Confederación sobre cualquier dificultad que pudiere surgir entre ambas Sociedades en cuanto a la interpretación y la celebración del presente contrato. Llegado el caso, ambas Sociedades podrán, después de la tentativa de conciliación ante el órgano previsto en el artículo 10 inciso b) apartado de los estatutos confederales, recurrir de común acuerdo al arbitraje del órgano competente de la Confederación para zanjar cualquier diferencia que pudiere surgir

¹⁴³ “Each RRO has entered into this Agreement in good faith and in the spirit of co-operation and will use its best endeavours to resolve by conciliation or mediation any disputes that may arise in relation to the interpretation of this Agreement. Any dispute as to the interpretation or application of this agreement not thus settled shall be resolved by arbitration. The arbitration tribunal shall apply the law of the country in which the reprographic reproduction to which the dispute is related, has taken or will take place. If the dispute is independent of a particular act of reprographic reproduction as mentioned, it shall be subject to the law of the territory of operation of the RRO against whom the claim giving rise to the dispute, is directed. The arbitration shall take place in the territory the law of which is to be applied. The arbitration tribunal shall be composed in accordance with the rules applying in that territory and the arbitration shall be conducted in accordance with the law and custom of that territory, except that no appeal shall lie against the decision of the tribunal on the grounds of fact or law.” El texto completo del contrato está disponible en www.ifrro.org.

entre ellas a propósito del presente contrato. En caso de que ambas Sociedades contratantes no crean conveniente recurrir al arbitraje confederal o hacer proceder un arbitraje entre ellas fuera de la Confederación, para solucionar sus diferencias, el tribunal competente asignado será el del domicilio de la Sociedad demandada.”¹⁴⁴

50. En contraste con el contrato BIEM, los modelos propuestos por IFRRO y CISAC contienen una cláusula de sumisión que favorece el arbitraje. Mientras que IFRRO hace referencia exclusivamente a este mecanismo de solución alternativa de controversias, CISAC impone una jerarquía de sumisión, primeramente a favor del arbitraje confederal y, en segundo término, señala la competencia del tribunal del domicilio de la entidad demandada¹⁴⁵. En esta situación, resulta conveniente analizar los efectos jurídicos, desde la perspectiva del artículo 23 del Reglamento Bruselas I, que una cláusula de sumisión a favor de un arbitraje puede tener.

51. La autonomía de la voluntad de las partes a la hora de elegir el órgano competente para conocer de los litigios que puedan surgir de su relación contractual tiene siempre abierta una segunda puerta: optar por acudir a un arbitraje comercial internacional mediante la inclusión en su acuerdo de una cláusula arbitral. Como se ha constatado, esta opción suele ser habitual en el caso de los contratos de representación recíproca, pues la inclusión de un convenio arbitral en el contrato dota de seguridad jurídica a la relación, ya que las específicas características de este ámbito de la propiedad intelectual permiten la celebración de contratos entre entidades de gestión situadas en países muy distantes y, lo que es más decisivo, con ordenamientos jurídicos muy diferentes, circunstancia que acrecienta la incertidumbre jurídica que toda relación contractual internacional conlleva. Junto con esta razón fundamental, el consentimiento de las partes a este método de resolución de controversias se debe a las características

¹⁴⁴ La cláusula se refiere a la existencia de un arbitraje “confederal” o propio de la CISAC. Los estatutos de la CISAC no hacen alusión a dicho mecanismo de solución de controversias. La información relativa se encuentra reservada a los agremiados de la Confederación.

¹⁴⁵ Los estatutos de la CISAC no hacen referencia alguna a los mecanismos de solución de controversias y por lo tanto, no se tiene noticia sobre la manera en que se desarrolla el arbitraje de la Confederación ni sobre los órganos que son competentes para conocer del mismo.

que tradicionalmente se suelen predicar del mismo en relación con la justicia estatal: su rapidez, especialización y confidencialidad¹⁴⁶.

En los casos en los que una disputa se somete a arbitraje, queda excluida la aplicación del Reglamento Bruselas I en virtud del artículo 1.2.¹⁴⁷ En efecto, el Convenio de Bruselas y, luego, el Reglamento excluyen el arbitraje de su ámbito de aplicación material¹⁴⁸. Esta exclusión del arbitraje despliega dos efectos diferentes: por una parte, excluye del ámbito de aplicación de estos instrumentos los procedimientos judiciales en auxilio de un arbitraje. Por la otra, habilita a los tribunales de un Estado miembro, competentes de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Bruselas I, a dejar de dictar una sentencia sobre el fondo en un asunto del que estén conociendo sobre la base de la existencia de un compromiso arbitral eficaz respecto al asunto planteado.

La eficacia procesal del acuerdo arbitral depende básicamente de la producción

¹⁴⁶ Vid. FERNÁNDEZ MASÍA, E., “Cláusulas de sumisión....*op. cit.*, pp. 17-18.

¹⁴⁷ “Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento... d) el arbitraje.”

¹⁴⁸ Desde la perspectiva del reconocimiento y ejecución de decisiones la exclusión también implica que estos instrumentos no son aplicables al reconocimiento de decisiones arbitrales. La justificación de que el arbitraje no se incluyese en el Convenio de Bruselas, pese a que es una de las materias incluidas en el art. 293 del TCE (originalmente, art. 220 del Tratado de Roma), fue la existencia de varios instrumentos internacionales que ya se ocupaban de la materia arbitral, pretendiéndose que no existieran interferencias entre el instrumento comunitario y los mencionados instrumentos internacionales. La interpretación de esta exclusión, sin embargo, no ha dejado de plantear problemas. Así, inicialmente, resultaba bastante claro que el Convenio de Bruselas no regiría ni el reconocimiento de laudos arbitrales ni la competencia en relación a los litigios encaminados a anular un laudo arbitral ni, finalmente, la ejecución de las decisiones judiciales que se adoptasen en relación a un arbitraje. También planteaba pocas dudas que el sometimiento de un litigio a arbitraje implicaba la exclusión del Convenio de Bruselas para la determinación de la competencia judicial en relación a los litigios que pudieran surgir en el marco de la relación afectada por el arbitraje. Se resolvía así la potencial contradicción entre el sistema de reglas competenciales incluido en el Convenio y la obligación de abstención de los tribunales ante los que se presenta una demanda en un caso afectado por un compromiso arbitral válido, obligación que se deriva tanto de instrumentos internacionales (Convenio sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958, *BOE*, 9 y 11 de julio de 1977, Protocolo sobre cláusulas de arbitraje, hecho en Ginebra el 24 de septiembre de 1923, *Gaceta* de 8 de mayo de 1926), como de la normativa de origen interno de los Estados. El Convenio de Bruselas renunciaba a ocuparse de las cuestiones arbitrales cediendo en esta materia respecto a los instrumentos internacionales existentes y el Derecho de origen interno. La exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas era una decisión prudente. El arbitraje y las relaciones entre arbitraje y jurisdicción plantean una relevante complejidad, siendo objeto de regulación detallada tanto a nivel convencional como interno. En estas circunstancias, o bien el Convenio de Bruselas asumía la tarea de abordar de una forma completa esta regulación, con las consiguientes dificultades que plantearía la articulación de la normativa resultante con los instrumentos convencionales que obligaban a los Estados parte, o bien optaba, como finalmente sucedió, por una alejamiento de las cuestiones arbitrales, reconociendo la primacía de la regulación existente sobre el propio Convenio. Vid. ARENAS GARCÍA, R., “La inclusión progresiva del arbitraje en el Reglamento 44/2001: de Van Uden a West Tankers y sus consecuencias”, *Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, vol. II, núm. 2, 2009, pp. 405-406.

los dos efectos que típicamente se pretenden: el negativo, excluir la competencia de los tribunales judiciales para conocer del asunto, y el positivo, fundar la competencia de los árbitros para decidir sobre él. Para determinarlo han de examinarse una serie de elementos (capacidad de las partes, consentimiento, forma, contenido) lo cual presenta una complejidad añadida en el ámbito internacional, donde el acuerdo arbitral puede desplegar efectos sobre distintas jurisdicciones nacionales, cada una con su propio Derecho procesal, conflictual y material. Sin embargo, únicamente desde la perspectiva de un concreto ordenamiento jurídico será posible averiguar la eficacia de un convenio arbitral. El arbitraje en España está regulado con alcance general por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado (LA)¹⁴⁹. Sin embargo, en el plano internacional, la regulación de los acuerdos arbitrales viene determinada principalmente por reglas de origen convencional que desplazan, en su ámbito de aplicación, a las normas de dicha ley. Entre los textos internacionales ratificados por España, los dos convenios más significativos en el ámbito civil y mercantil son el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras hecho en Nueva York, el 10 de junio de 1958¹⁵⁰ y el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, hecho en

¹⁴⁹ (BOE núm. 309, de 26 de diciembre de 2003). El 16 de julio de 2010 el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, aprobó el proyecto de Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, que se acompaña de un proyecto de Ley Orgánica complementaria por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en lo que se refiere a las funciones de apoyo al arbitraje de los tribunales. Según el comunicado del Ministerio de Justicia “la finalidad de esta norma es impulsar los sistemas alternativos de resolución de conflictos o controversias, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales a la vez que los costes. Asimismo, otorga mayor rapidez y conformidad con la resolución por laudo, al haber sido dictado por árbitros designados por las partes. Con la reforma se pretende potenciar el uso del arbitraje y reforzar la posición internacional de España como corte de arbitraje, sobre todo en relación con los países iberoamericanos”. En el BOE núm. 121 de 21 de mayo de 2011, fue publicada la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.

¹⁵⁰ BOE núm.164, de 11 de julio de 1977. Este Convenio tiene carácter *erga omnes* pues España en el momento de la ratificación del mismo no realizó la reserva contemplada en su artículo 3 con el fin de limitar su aplicación a los laudos procedentes únicamente de los Estados contratantes. Su artículo 2 señala: “1. Cada uno de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. 2. La expresión “acuerdo por escrito” denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas”.

Ginebra, el 21 de abril de 1961¹⁵¹.

52. Sobre esta cuestión, la doctrina ha elaborado dos teorías. La primera es la llamada tesis “de la irrelevancia de la sumisión”. Según esta corriente, visto que el Reglamento no protege la competencia judicial de los tribunales de terceros Estados o arbitrales, la sumisión a ellos sería “irrelevante”. Es decir, si el Reglamento otorga competencia a los tribunales de un Estado miembro, éstos se declararán competentes y la sumisión en favor de tribunales de terceros Estados o arbitrales será irrelevante, es como si no existiera¹⁵².

La segunda tesis ha sido denominada “de la relevancia de la sumisión”. De acuerdo con la interpretación mayoritaria, debe respetarse la sumisión hecha en favor de tribunales de terceros países o en favor de árbitros, de modo que los tribunales de Estados miembros del Reglamento Bruselas I queda derogada¹⁵³. Esta tesis respeta las expectativas de las partes, la seguridad jurídica y la confianza en las relaciones económicas internacionales. En estos casos la sumisión en favor de tribunales de terceros Estados o arbitrales será eficaz cuando garantice que el litigio se va a poder desarrollar ante dichos tribunales.

53. La jurisprudencia del TJUE relativa a la interpretación de la exclusión del arbitraje del sistema Bruselas I ha evolucionado en los últimos años. Con ocasión del asunto *Marc Rich*¹⁵⁴ el TJUE determinó que el procedimiento para la designación de un árbitro en el tribunal de un Estado miembro queda fuera del ámbito de aplicación del Reglamento. Por lo tanto, si la materia principal del litigio (el nombramiento del árbitro) está excluido del Convenio esta exclusión debe mantenerse incluso aunque el motivo de

¹⁵¹ BOE núm. 238 de 4 de octubre de 1975. Este es un convenio expresamente concebido como complementario del Convenio de Nueva York de 1958, algunas de cuyas reglas modifica expresamente en las relaciones entre los Estados contratantes.

¹⁵² De acuerdo con el apartado 46 de la Sentencia del TJUE de 1 de marzo de 2005, asunto C-281/02, *Owusu*, (Rec. p. I-1383)., “...el Convenio de Bruselas se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado contratante declina la competencia que le confiere el artículo 2 de dicho Convenio por considerar que un órgano jurisdiccional de un Estado no contratante constituye un foro más adecuado para conocer del litigio de que se trate, aun cuando la cuestión de la competencia de un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante no se plantee o el litigio no tenga ningún punto de conexión con otro Estado contratante”.

¹⁵³ Esta teoría ha sido seguida indirectamente por la Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2000, asunto C-387/98, *Coreck Maritime GmbH y Handelsveem BV y otros*, (Rec. p. I-9337).

¹⁵⁴ Sentencia del TJUE de 25 de julio de 1991, asunto C-190/89, *Marc Rich & Co. Ag. c. Società italiana impianti pA*, (Rec., pp. I-3865-3893)

la exclusión (la eficacia del acuerdo arbitral) deba ser estudiado y resuelto con carácter previo a la decisión sobre la cuestión principal litigiosa. Esta interpretación no parecía plantear excesivas dudas acerca de la irrelevancia del sistema Bruselas I en los litigios afectados por una cláusula compromisoria: tanto el procedimiento ante los árbitros como los procedimientos judiciales vinculados a un arbitraje están excluidos de su ámbito de aplicación.

Más tarde, la Sentencia *Van Uden*¹⁵⁵ supuso un cambio en la interpretación de la exclusión. En esta Decisión se admitió que los tribunales nacionales pueden adoptar medidas provisionales para asegurar el desarrollo de procesos arbitrales amparándose en el artículo 31 del entonces Convenio de Bruselas. Entre los argumentos del Tribunal en el asunto *Van Uden* destaca la tajante afirmación de que “cuando las partes han sustraído válidamente un litigio derivado de un contrato, a la competencia de los tribunales estatales para atribuirlo a un órgano arbitral, no existen, en el sentido del Convenio, tribunal estatal competente para conocer del fondo del litigio”. El Tribunal entendió que arbitraje y jurisdicción son incompatibles; o, dicho de otra forma, que la cláusula compromisoria, el acuerdo arbitral, priva de competencia a los órganos jurisdiccionales estatales. De esta forma, resulta que el compromiso arbitral tiene incidencia directa en la competencia¹⁵⁶.

Por último, en la Sentencia *West Tankers*, la *House of Lords* planteó al TJUE una cuestión prejudicial con el fin de saber si era compatible con el Reglamento Bruselas I la adopción, por parte de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, de una resolución por la que se prohíbe iniciar o proseguir un procedimiento judicial en otro Estado miembro basándose en que dicho procedimiento infringe un convenio arbitral. En concreto, se trataba de determinar si era compatible con el Reglamento la adopción por un tribunal del Reino Unido de una orden conminatoria que prohibía continuar con un procedimiento judicial iniciado en Sicilia. La prohibición se basaba en la existencia de una cláusula compromisoria eficaz respecto al proceso iniciado en

¹⁵⁵ Sentencia del TJUE de 17 de noviembre de 1998, asunto C-391/95, *Van Uden Maritime c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line y otros* (Rec.1998,p.I-7091)

¹⁵⁶ Sobre la Sentencia *vid.* ARTUCH IRIBERRI, E., “La solicitud de medidas cautelares ante el juez nacional de acuerdo al Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968: precisión de su significado y de las relaciones con un procedimiento arbitral en curso. Comentario a la sentencia del TJUE de 17 de noviembre de 1998, en el asunto C-391/95”, *La Ley*, 1998, D-343, vol. 6, pp. 2372-2378.

Italia. El procedimiento en el que se solicitaba la adopción de la medida anti-proceso era, por tanto, un procedimiento de auxilio al arbitraje que debía entrar en el ámbito de la exclusión del artículo 1.2.d) del Reglamento Bruselas I. El TJUE determinó que el procedimiento en el que se solicita la adopción de la denominada *anti-suit injunction* no entra en el ámbito material de aplicación del Reglamento al tratarse de un procedimiento en materia arbitral. No obstante, sostuvo su incompatibilidad con el Reglamento argumentando que la mencionada *anti-suit* podía afectar a su efecto útil al condicionar el procedimiento abierto en Italia. Dado que el procedimiento italiano sí entra en el ámbito de aplicación del Reglamento, el TJUE se consideró legitimado para examinar la forma en que la adopción de la *anti-suit* condicionaba el proceso en Italia, concluyendo que tal adopción era incompatible con el Reglamento¹⁵⁷.

54. Esta breve exposición demuestra que la exclusión contenida en el artículo 1.2 d) del Reglamento Bruselas I, con el paso del tiempo se ha relativizado para dar cabida a algunos efectos derivados del arbitraje en el marco del sistema Bruselas I. En efecto, las interacciones entre el arbitraje y la actuación de los tribunales ordinarios en el sistema Bruselas I han dado lugar a situaciones de convivencia reconocidas por el TJUE¹⁵⁸. La doctrina considera que, a la luz de estas sentencias, el marco legal sobre la inclusión/exclusión del arbitraje del Reglamento Bruselas I es el siguiente: los procedimientos de aplicación de un arbitraje quedan excluidos del ámbito de aplicación material del Reglamento. Por el contrario, sí se consideran incluidos en ese ámbito los procedimientos de apoyo. De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE se deduce que procedimientos de aplicación son aquéllos cuyo objeto verse directamente sobre arbitraje y cuya resolución se revela indispensable para su desarrollo, por ejemplo el procedimiento para el nombramiento de un árbitro. Procedimiento de apoyo o auxiliar,

¹⁵⁷ La Decisión tiene importantes consecuencias para el arbitraje comercial internacional ya que imposibilita que las partes que quieran hacer valer la eficacia de una cláusula compromisoria recurran al mecanismo de las *anti-suit injunctions* para compeler el cumplimiento de los compromisos arbitrales. Vid. ARENAS GARCÍA, R., “El Reglamento 44/2001 también se aplica en materia arbitral”, publicado el 12 de febrero de 2009, en <http://blogs.uab.cat/adipr/2009/02/12/el-reglamento-442001-tambien-se-aplica-en-materia-arbitral>, visitado en junio de 2009; BOUZA VIDAL, N., “La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral”, *REDI*, vol. 52, núm. 2, 2000, pp. 371-394; OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., “Nuevas perspectivas para la regulación coordinada del arbitraje y la jurisdicción civil en la Unión Europea”, *Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, vol. I, núm. 2, 2008, pp. 495-500; GÓMEZ JENE, M., “Propuestas de inclusión del arbitraje en el Reglamento 44/2001”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, marzo, 2010, vol. 2, núm. 1, pp. 339-358.

¹⁵⁸ Vid. OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., “Nuevas perspectivas...*op. cit.*”, p. 495.

en cambio, son aquéllos cuyo objeto no verse de modo directo sobre una cuestión arbitral; aquéllos, en fin, cuyo objeto no sea absolutamente indispensable para solventar posibles inconvenientes que afecten el normal devenir del arbitraje, por ejemplo las medidas cautelares. Esta distinción, sin embargo, no deja de resolver todas las cuestiones controvertidas que la convivencia entre las actuaciones judiciales y arbitrales puede generar¹⁵⁹. Por este motivo, la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación material del Reglamento Bruselas I ha sido una cuestión analizada y objeto de interesantes propuestas en ocasión de la revisión del Reglamento.

55. Con la finalidad de plantear propuestas de modificación al Reglamento Bruselas I, la Comisión solicitó --y en septiembre de 2007 se dio a conocer-- el Informe Heidelberg, instrumento que se ha convertido en un referente importante por lo que respecta a la interacción entre arbitraje y el Reglamento Bruselas I por tres razones principalmente. Primera, por poner de manifiesto las carencias del sistema procesal civil de la UE en relación con el arbitraje. En segundo lugar, por plantear por primera vez una serie de propuestas de modificación del articulado del Reglamento para regular determinadas cuestiones conexas al mismo. Y, finalmente, por proponer la adopción de un nuevo instrumento comunitario, inspirado en los reglamentos de *segunda generación* para regular, a título principal, el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales *intracomunitarios*.

El Informe descarta de antemano como una de las posibles soluciones la incorporación del arbitraje en el ámbito material de aplicación del Reglamento y puntualiza que las iniciativas propuestas no deberán interferir con el ámbito de aplicación del Convenio de Nueva York. Detecta los puntos controvertidos sobre la convivencia de ambos sistemas y respecto de los cuales cabe plantearse una nueva regulación: a) el reconocimiento del convenio arbitral; b) las medidas complementarias

¹⁵⁹ Así, por ejemplo Gómez Jene considera que esta distinción “no resuelve la cuestión relativa al reconocimiento del laudo arbitral anulado en el Estado de origen. O lo que es lo mismo, no resuelve la cuestión relativa a la aplicación del R. 44 para reconocer una sentencia judicial que anula el laudo arbitral. Tampoco resuelve la cuestión en torno al *doble exequátur* del laudo; entendiendo por *doble exequátur* en este ámbito el reconocimiento de la resolución judicial extranjera que declara ejecutable el laudo. Este último hecho ha generado una jurisprudencia contradictoria entre los tribunales de los diferentes Estados miembros de la UE, pues existen resoluciones –las menos– que en aplicación del R. 44 reconocen estas sentencias, y resoluciones –las más– que niegan la aplicación del R. 44 a estos supuestos.” *Vid.* GÓMEZ JENE, M., “Propuestas de inclusión...*op. cit.*”, p. 342.

o auxiliares al arbitraje que realizan los tribunales ordinarios; c) la cuestión relativa a la interacción entre arbitraje y el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales cuando la misma provoca decisiones contradictorias en los Estados miembros¹⁶⁰.

56. Teniendo en cuenta el estudio Heidelberg, en de abril de 2009, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación del Reglamento¹⁶¹ y un Libro Verde¹⁶² con sugerencias para su revisión. En 2010, se dio a conocer una Propuesta de Reglamento¹⁶³. El proceso de consulta reflejado en el texto del documento indica que, en cuanto a la articulación entre el Reglamento y el arbitraje, mientras que muchos interesados reconocieron el problema y mostraron su apoyo a futuras actuaciones, varias asociaciones de árbitros expresaron su preocupación por el impacto que tendría la reglamentación sobre el liderazgo de los centros de arbitraje europeos a nivel

¹⁶⁰ Las soluciones propuestas, con carácter general, son: a) suprimir la exclusión del artículo 1.2.d lo cual daría cabida a las decisiones sobre la validez del convenio arbitral en el ámbito de aplicación del Reglamento, y; b) crear un foro exclusivo de competencia judicial internacional para los procedimientos de apoyo o auxiliares del arbitraje. La primera de las propuestas implica que las partes vinculadas por un convenio no deben quedar obligadas a defenderse ante la jurisdicción ordinaria extranjera, por lo que el tribunal (extranjero) que conozca de la controversia deberá suspender el procedimiento si constata la existencia de un convenio arbitral --por más de que su validez sea controvertida-- y remitirá a las partes a los tribunales del lugar del arbitraje para que sean éstos los que resuelvan la cuestión relativa a la validez del convenio arbitral. El Informe propone formular el artículo de la siguiente manera: Artículo 27 A. “*A court of a Member State shall stay the proceedings once the defendant contests the jurisdiction of the court with respect to existence and scope of an arbitration agreement if a court of the Member State that is designated as place of arbitration in the arbitration agreement is seized for declaratory relief in respect to the existence, the validity, and/or scope of that arbitration agreement.*”. Por su parte, la estricta forma de regular los procedimientos de apoyo o auxiliares es justificada por la necesidad de evitar una “competencia” entre los diferentes tribunales de los Estados miembros para entrar a conocer de la misma cuestión. Se estima, en este sentido, que encuadrar esta cuestión en el ámbito de las competencias especiales supondría tanto como abrir la puerta a fueros concurrentes --fuero general (domicilio del demandado) *versus* tribunales designados por el fuero especial. Para hacer frente a la posibilidad de que las partes no hayan dicho nada en cuanto a la sede del arbitraje, la propuesta del foro exclusivo ha sido acompañada de una norma que permite su concreción: Artículo 22. 6: “*The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, (...) (6) in ancillary proceedings concerned with the support of arbitration the courts of the Member State in which the arbitration takes place. The place of arbitration shall depend on the agreement of the parties or be determined by the arbitral tribunal. Otherwise, the court of the Capital of the designated member State shall be competent, lacking such a designation the court shall be competent that would have general jurisdiction over the dispute under the Regulation if there was no arbitration agreement.*”.

¹⁶¹ Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 21 de mayo de 2009, COM(2009) 174 final.

¹⁶² Libro Verde de la Comisión, de 21 de abril de 2009, sobre la revisión del Reglamento Bruselas I (COM(2009)0175).

¹⁶³ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida) Bruselas, COM (2010) 748.

internacional. Hubo opiniones discrepantes en cuanto al rumbo a seguir, es decir, promover activamente los convenios de arbitraje, evitando así procedimientos paralelos y tácticas litigiosas abusivas, o excluir el arbitraje de forma más amplia del ámbito del Reglamento. En cualquier caso, la mayoría de los interesados se mostraron satisfechos en general con el funcionamiento de la Convención de Nueva York de 1958, que no debería verse socavado por una acción de la Unión en la materia¹⁶⁴.

Con este antecedente, en el preámbulo de la Propuesta se añade un considerando en el que se puntualiza: “El presente Reglamento no es aplicable al arbitraje, salvo en los pocos casos en que disponga lo contrario. En concreto, no se aplica a la forma, la existencia, la validez o los efectos de los convenios de arbitraje, a las competencias de los árbitros, al procedimiento ante los tribunales arbitrales, ni a la validez, la anulación, el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales”. Los artículos relativos al arbitraje, han quedado redactados de la siguiente manera:

Artículo 1...2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:...d) el arbitraje, salvo lo dispuesto en el artículo 29, apartado 4, y en el artículo 33, apartado 3.

Artículo 29...4. Cuando la sede acordada o designada de un arbitraje estuviere situada en un Estado miembro, los tribunales de otro Estado miembro cuya competencia hubiere sido impugnada en virtud de un convenio de arbitraje suspenderán el procedimiento a partir del momento en que se someta a los tribunales del Estado miembro en el que esté situada la sede del arbitraje o al tribunal arbitral una acción para determinar, a título principal o como cuestión incidental, la existencia, la validez o los efectos de dicho convenio de arbitraje.

El presente apartado no es óbice para que el tribunal cuya competencia hubiere sido impugnada se inhíba en el caso al que se ha hecho referencia más arriba si su Derecho nacional así lo prescribe.

¹⁶⁴ Vid. *ibid.*, pp. 4-5.

Cuando se estableciere la existencia, la validez o los efectos del convenio de arbitraje, el tribunal ante el que se interpuso la demanda se inhibirá.

El presente apartado no es aplicable a los litigios referentes a las materias contempladas en las secciones 3, 4 y 5 del capítulo II.

Artículo 33...3. A efectos de la presente sección, se considerará que un tribunal arbitral conoce del asunto cuando una parte hubiere nombrado a un árbitro o hubiere solicitado el apoyo de una institución, autoridad o tribunal para la constitución del tribunal.

La redacción de los artículos pertinentes, tienen por efecto obligar a un tribunal al que se ha sometido un asunto a suspender el procedimiento si se impugna su competencia en virtud de un convenio de arbitraje y se ha sometido el asunto a un tribunal arbitral o si se ha ejercitado una acción judicial relativa al convenio de arbitraje en el Estado miembro sede del arbitraje. Con ello se pretende mejorar la eficacia de los convenios de arbitraje en Europa, evitar los procedimientos judiciales y arbitrales paralelos y eliminar los incentivos para emprender tácticas judiciales abusivas¹⁶⁵.

57. En definitiva, la Propuesta representa un avance importante de cara a la necesaria regulación de las relaciones entre el arbitraje y la jurisdicción ordinaria. A pesar de que en el ámbito de la gestión colectiva las relaciones internacionales entre las entidades de gestión colectiva han sido tradicionalmente pacíficas y no se tiene conocimiento de la existencia de litigios internacionales entre entes colectivos --a pesar de las disfunciones detectadas en el desarrollo de sus actividades-- se considera que, la norma que pretende asegurar la efectividad de los convenios arbitrales, podría desplegar efectos positivos directos sobre las potenciales controversias internacionales entre entes colectivos, garantizando un mayor respeto de las cláusulas compromisorias que las partes hayan establecido en los contratos de representación recíproca.

¹⁶⁵ *Ibid.*, p. 10

B. El foro general del domicilio del demandado.

58. Estando al sistema jerárquico de competencias estipulado por el Reglamento Bruselas I, cuando el contrato de gestión colectiva no prevea un acuerdo de sumisión de competencia judicial internacional, la determinación del tribunal competente para conocer de un litigio derivado de un contrato de gestión deberá efectuarse conforme al foro general del domicilio del demandado¹⁶⁶ o, en su caso, de acuerdo al foro especial en materia contractual¹⁶⁷.

El punto de partida de todo sistema de atribución de competencias es el establecimiento de un foro general¹⁶⁸. El Reglamento Bruselas I plasma esta regla atribuyendo jurisdicción general a los tribunales del domicilio del demandado¹⁶⁹: "...las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado". La determinación si una persona está domiciliada en un concreto Estado se realiza, con carácter general, conforme a la ley de dicho Estado¹⁷⁰.

La aplicación del foro general no representa mayores problemas en el marco de los contratos sobre propiedad intelectual¹⁷¹. Prueba de ello es que los Principios CLIP siguen el mismo modelo del Reglamento Bruselas I en cuanto al foro general del domicilio del demandado pero proponiendo un cambio de terminología: sustituyen el término "domicilio" por el de "residencia habitual"¹⁷². En relación con las personas jurídicas, la expresión "residencia habitual" coincide con la definición del Reglamento

¹⁶⁶ Art. 2 del Reglamento Bruselas I.

¹⁶⁷ *Ibid.* art. 5.1

¹⁶⁸ *Vid.* HEINZE, CH., *Jurisdiction under the CLIP Principles*, Conferencia del International Symposium: "Intellectual Property and International Civil Litigation", Tokio, 8 y 9 de mayo de 2009.

¹⁶⁹ Art. 2 del Reglamento Bruselas I.

¹⁷⁰ De acuerdo con el artículo 59 del Reglamento Bruselas I: "1. Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conoceren del asunto, el tribunal aplicará su ley interna. 2. Cuando una parte no estuviere domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conoceren del asunto, el tribunal, para determinar si dicha parte lo está en otro Estado miembro, aplicará la ley de dicho Estado miembro."

¹⁷¹ *Vid.* FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Propertyop. cit.*, pp. 76-77.

¹⁷² Esta propuesta está en sintonía con las más recientes legislaciones europeas de procedimiento civil y evita tergiversaciones sobre el significado de "domicilio", en particular respecto de los países de *Common Law* en los que la noción del término "domicilio" utilizada en el sistema Bruselas I es diferente al de las legislaciones nacionales. *Vid.* art. 2:102 de la versión definitiva de los Principios CLIP.

Bruselas I¹⁷³, sin embargo, para las personas físicas los Principios proponen una definición adicional con el objetivo de incentivar la aplicación uniforme del instrumento. Así, distinguen entre personas que actúan en el marco de una actividad económica, --en el que el establecimiento principal de la actividad es el relevante--, y otras personas físicas¹⁷⁴. Al igual que los CLIP, el artículo 201 de los Principios ALI prevén el foro general basándose en la expresión residencia habitual del demandado y estableciendo cuál es la residencia de la persona física y de la persona jurídica¹⁷⁵.

59. A favor de la utilización de este foro en los litigios relacionados con la propiedad intelectual, se ha argumentado que la presentación de una demanda ante los tribunales del domicilio del demandado facilita la ejecución de una posible sentencia indemnizatoria puesto que es lógico suponer que el demandado cuenta con bienes suficientes en ese Estado para hacer frente a una posible ejecución forzosa. En contrapartida, podría obligar al demandante a desplazarse a un Estado extranjero y a litigar en casa del demandado de acuerdo con un Derecho procesal que desconoce y, posiblemente, en un idioma extranjero¹⁷⁶.

C. El foro especial en materia contractual.

60. Siendo el contrato el principal instrumento comercial internacional, la existencia de un foro específico que permita la determinación de la competencia judicial cuando un litigio internacional tiene como base un instrumento contractual parece a todas luces lógico, sin embargo su aplicación no está exenta de dificultades.

¹⁷³ Vid. art. 60 del Reglamento Bruselas I.

¹⁷⁴ "Article 2:601: Habitual residence...(1) For the purposes of this Part, the habitual residence of a natural person acting in the course of a business activity shall, for actions related to that activity, also be the principal place of business. (2) For the purposes of this Part, a company or other legal person or association of natural or legal persons shall have its habitual residence in any State (a) where it has its statutory seat or registered office, or (b) where it has its central administration, or (c) where it has its principal place of business. If the entity lacks a statutory seat or registered office, it may also be sued in the State where it was incorporated or, if no such place exists, under whose law it was formed. (3) The principal place of business shall be the place from which the main business activities are conducted."

¹⁷⁵ "(1) A person may be sued in any State in which the person resides. (2) A natural person is resident in the State in which he or she is habitually found and maintains significant professional or personal connections. (3) A juridical person is resident in any State or States in which: (a) it has a statutory seat; (b) it is incorporated or formed; (c) its central administration or chief executive office is located; or (d) it maintains its principal place of business."

¹⁷⁶ Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Dickinson, Madrid, 2008, p. 91.

Sin estar específicamente dirigido a los contratos sobre propiedad intelectual pero con un impacto relevante respecto de los litigios que versan sobre esta materia, el foro especial en materia contractual previsto por el artículo 5.1 a) del Reglamento Bruselas I establece la competencia del tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda (*forum executionis*)¹⁷⁷. La aplicación de este foro hace necesaria la identificación de la obligación litigiosa y la consideración, por separado, de cada obligación. Así, si el objeto de la demanda es el cumplimiento de una de las obligaciones plasmadas en el contrato, ésta será la obligación relevante. Si por el contrario, lo que se solicita es una indemnización por incumplimiento contractual o la resolución del contrato, la obligación relevante será aquella cuya violación se alega¹⁷⁸. Ello es así, aunque no se trate de la obligación principal o prestación característica de la relación contractual¹⁷⁹.

Para determinar el lugar de ejecución, el inciso b) del artículo 5.1 ofrece dos soluciones. La primera está referida a los contratos de venta de mercaderías y la segunda a los contratos que implican una prestación de servicios. En el caso de los contratos de venta, se considera que el lugar de ejecución es el lugar donde según el contrato hayan sido o deban ser entregadas las mercancías, mientras que en los contratos de prestación de servicios, se presume que tal lugar es aquél en que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios. Esta regla especial es la más importante del artículo 5.1 y prevalece sobre la regla general contenida en el inciso b)¹⁸⁰.

61. La celebración de cualquier contrato relacionado con la gestión colectiva de los derechos de autor tiene como efecto, para ambas partes, la asunción de una serie de obligaciones, cuyo incumplimiento puede dar origen a un litigio internacional. *Grosso*

¹⁷⁷ La opción por el *forum executionis* se funda en razones procesales (vinculación fáctica con el objeto del proceso) y sustantivas (sujeción del deudor a los órganos jurisdiccionales del lugar donde debe cumplir su obligación). Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SANCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado.....op. cit.*, p. 445.

¹⁷⁸ Vid. Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1976, asunto C-14/76, *De Bloos c. Boyer*, (Rec. 1976, p. 1497); Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1976, asunto C-12/76, *Tessili c. Dunlop*, (Rec. 1976, p. 1473).

¹⁷⁹ Vid. Sentencia del TJUE de 15 de enero de 1987, asunto C-266/85, *Shenavai c. Kreischer*, (Rec.1987,p.239)

¹⁸⁰ Ya que abarca la mayoría de los contratos del comercio internacional. Vid. MAGNUS, U. y MANKOWSI, P., *Brussels I Regulation European.....op. cit.*, p. 100.

modo, un contrato de gestión genera para la entidad colectiva la obligación de ejercer, por cuenta y en interés de los titulares los derechos intelectuales conferidos por sus titulares¹⁸¹ respetando los límites materiales, temporales y espaciales estipulados en el contrato. El ejercicio de tales derechos implica, primordialmente, la obligación de otorgar licencias no exclusivas a los usuarios que lo soliciten para la lícita utilización de los repertorios, la recaudación de las regalías que la concesión de licencias genera, así como la distribución entre los titulares de las sumas recaudadas. Para el titular, por su parte, la obligación más importante es la de no interferir en la gestión de la entidad¹⁸². En el marco de un contrato de licencia, la entidad de gestión concede al usuario el permiso para explotar determinados derechos intelectuales en concurrencia con terceros y el usuario se compromete a utilizarlos conforme a los límites establecidos en la licencia. Por último, en un contrato de representación recíproca ambas entidades contratantes se obligan a intercambiar sus repertorios y a gestionar y proteger los derechos intelectuales de la entidad homóloga en las mismas condiciones en que tutela los propios en su territorio.

En este orden de ideas, puede suceder: a) en el marco de un contrato de gestión, que la entidad de gestión se extralimite en sus funciones concediendo autorizaciones respecto de derechos intelectuales o determinadas modalidades que no le hayan sido conferidas o, que el titular de derechos otorgue a terceros mandatos de representación para el ejercicio de derechos que ya han sido objeto de un contrato de gestión, obstaculizando así en el ejercicio de las funciones de la entidad; b) en un contrato de licencia, que el licenciataria explote los derechos intelectuales en modalidades o en territorios para los cuales no ha sido autorizado; c) en un contrato de representación recíproca, que una de las entidades contratante incumpla su obligación de restituir a la homóloga las regalías recaudadas por las explotaciones que los derechos intelectuales extranjeros han generado en su territorio. Del incumplimiento de dichas obligaciones podría derivar un litigio internacional cuya jurisdicción, a falta de un acuerdo de sumisión o de no haber recurrido al foro general del domicilio del demandado, podrá ser determinada con base en el artículo 5.1 del Reglamento Bruselas I.

¹⁸¹ Vid. art. 147 de la LPI.

¹⁸² Vid. párrafos 38 a 48 del Tercer Capítulo.

1. Los contratos internacionales de la gestión colectiva: ¿contratos de prestación de servicios?

62. Una vez identificada la obligación que sirve de base a la demanda, procede determinar cuál es el lugar de ejecución de dicha obligación. Tal localización será la determinada por las partes en el contrato o, en su defecto, por la ley rectora del contrato (*lex contractus*)¹⁸³. De tal modo, la competencia podrá atribuirse a tribunales diversos en función de la obligación cuyo incumplimiento motive el conflicto. Teniendo en cuenta que, la regla especial del inciso b) del artículo 5.1 prevalece sobre la regla general plasmada en el inciso a), la primera cuestión que se suscita en relación con la aplicación de este apartado es determinar si los contratos de la gestión colectiva entran o no en la categoría de los contratos de prestación de servicios.

Para lograrlo, resulta particularmente relevante la reciente Sentencia del TJUE dictada con motivo del asunto *Falco*¹⁸⁴ en la que el Tribunal se pronuncia, por primera vez, sobre el significado de la categoría contratos de prestación de servicios en el marco del artículo 5.1.b) Reglamento Bruselas I. La importancia de este pronunciamiento radica además en el hecho que la cuestión analizada por el Tribunal versó específicamente sobre la consideración si un contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual puede ser considerado o no como un contrato de prestación de servicios en el marco del artículo 5.1 b)¹⁸⁵.

63. En el asunto, se desprende que la primera demandante en el litigio principal, *Falco Privatstiftung*, es una fundación con sede en Viena, que gestiona los derechos de autor del difunto cantante de nacionalidad austriaca Falco. El segundo demandante es el Sr. Thomas Rabitsch, domiciliado en Viena, ex miembro del grupo musical de dicho cantante. Por su parte, la demandada es la señora Weller-Lindhorst con domicilio en

¹⁸³ Vid. Sentencia del TJUE de 26 de junio de 1994, asunto C-288/1992, *Custom Made Commercial Ltd c. Stawa Metallbau GmbH*, (Rec.1994,p.I-2913); Sentencia del TJUE del 28 de septiembre de 1999, asunto C-440/1997, *GIE Groupe Concorde y others* (Rec.1999,p.I-6307); Sentencia del TJUE de 5 de octubre de 1999, asunto C-420/1997, *Leathertex Divisione Sintetici Spa c. Bodetex BVBA* (Rec.1999,p.I-6747).

¹⁸⁴ Sentencia del TJUE asunto *Falco Privatstiftung y Rabitsch...op. cit.*

¹⁸⁵ Sobre el posible resultado de esta sentencia y sus implicaciones en los contratos sobre propiedad industrial e intelectual, vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., -“Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights”, *Yearbook of Private International Law*, vol. 10, 2008, pp. 208-209.

Munich. El asunto se refería al pago de regalías respecto de las grabaciones en DVD y CD de uno de los últimos conciertos del cantante y a la existencia de un contrato de licencia concluido entre las partes relativo a los derechos de distribución de DVD's en Austria, Alemania y Suiza. La distribución de los CD's no concernía a tal contrato. Los demandantes presentaron la demanda contra la licenciataria reclamando el pago de regalías respecto de los derechos de distribución de los DVD's sobre la base del contrato de licencia y respecto de los CD's por violación de derechos intelectuales.

En primera instancia, el juez austriaco basó su competencia internacional en el art. 5.3 del Reglamento Bruselas I, argumentando que tenía competencia respecto de las violaciones de los derechos intelectuales en la medida en que los CD's habían sido vendidos en Austria. Debido a la estrecha vinculación existente entre la reclamación basada en el contrato de licencia y la reclamación basada en la violación de derechos intelectuales, el juez resultaba competente también para conocer de la reclamación contractual. En segunda instancia, sin embargo, el tribunal consideró que no tenía competencia para conocer la reclamación del contrato de licencia sobre la base del artículo 5.1 a) del Reglamento Bruselas I. Dado que la principal obligación contractual consistía en el pago de una cantidad de dinero que debía ser ejecutada según la ley alemana y la ley austriaca en el domicilio del deudor (Munich), el juez alemán era el competente. De acuerdo con el tribunal de apelación, la competencia tampoco podía estar basada en el artículo 5.1 b) del Reglamento Bruselas I ya que el contrato de licencia no implicaba una prestación de servicios en los términos del Reglamento.

Consecuentemente, los demandantes acudieron a la Corte Suprema de Justicia austriaca que, ante la duda sobre la interpretación del artículo 5.1 del Reglamento Bruselas I, cuestionó al TJUE si un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho (contrato de licencia) constituye un contrato de “prestación de servicios” en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento Bruselas I.

64. Sobre la cuestión, el Abogado General Trstenjak hace un interesante estudio sobre la naturaleza jurídica de los contratos de licencia en el que inicia estableciendo

que un contrato de licencia debe ser entendido, en este contexto, como el contrato mediante el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho¹⁸⁶. Considera que para definir el concepto de “servicios” se deben tomar en cuenta dos aspectos: en primer lugar, el significado habitual del término “servicios” exige que quien presta el servicio realice una determinada actividad; por tanto, la prestación de servicios requiere una cierta actividad o un comportamiento activo por parte de quien los presta. En segundo lugar, los servicios deben prestarse, en principio, a cambio de una contraprestación¹⁸⁷.

Sobre la base de esta definición abstracta de la noción de “servicios”, el contrato de licencia no puede considerarse un contrato que tiene por objeto una prestación de servicios en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), segundo guión, del Reglamento Bruselas I pues, aunque la licencia se concede a cambio de una contraprestación, el licenciante no realiza en este contexto ningún comportamiento activo, simplemente autoriza al licenciataria a explotar el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia. La conducta activa exigida al licenciante consiste en suscribir el contrato de licencia y facilitar materialmente el objeto de la licencia para que sea explotado, comportamientos que, a juicio del Abogado General, no pueden calificarse como “servicios”.

A continuación se hace una analogía parcial de la definición de servicios desde la perspectiva del Derecho Comunitario estableciendo que el artículo 57 TFUE, párrafo primero, que define los servicios como “las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas”. Si bien el artículo 57 TFUE, párrafo segundo, menciona únicamente algunas categorías generales de servicios, reconoce que el TJUE ha interpretado de modo muy amplio ese concepto, incluyendo en el mismo el contrato de alquiler. Al respecto el Abogado General aclara que, en Derecho civil, el contrato de licencia es un contrato autónomo y no un mero subtipo del contrato de arrendamiento o alquiler. Ambos tipos de contrato se

¹⁸⁶ Vid. apartados 48 y ss. de las conclusiones del Abogado General en el asunto *Falco Privatstiftung...op. cit.*

¹⁸⁷ *Ibid.* apartado 57.

diferencian, en primer lugar, en su respectivo objeto: mientras que el objeto del contrato de arrendamiento o alquiler de bienes muebles es precisamente un bien mueble, el del contrato de licencia es un derecho de propiedad intelectual. En consecuencia, el contrato de licencia puede concederse simultáneamente a varias personas independientes entre sí que pueden encontrarse en lugares geográficos distintos y que, incluso, pueden explotar de forma simultánea el objeto de la licencia. La imposibilidad de establecer una analogía directa entre el contrato de licencia y el de arrendamiento o alquiler es otro factor que el Abogado General toma en consideración para descartar la posibilidad de que el primero sea calificado como un contrato de prestación de “servicios” en el sentido del artículo 5 del Reglamento Bruselas I.

En sintonía con las conclusiones del Abogado General, el máximo Tribunal consideró que en el marco de un contrato por medio del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual confiere a la otra parte contractual el derecho de usar dicho derecho a cambio de una remuneración, no se puede considerar que se desarrolla una actividad¹⁸⁸ ya que la única obligación que el titular de derechos asume respecto de la otra parte contractual es la de no obstaculizar el uso del derecho por parte de éste último. Desde esta perspectiva, el titular de un derecho de propiedad intelectual, al otorgar el uso de su derecho, no lleva a cabo ningún servicio asumiendo solamente la obligación de permitir al licenciatarario la libre explotación de ese derecho¹⁸⁹.

65. Resulta claro que las conclusiones del Tribunal se basaron, de manera importante, en un argumento mantenido por el Abogado General y que deriva de una interpretación sistemática *stricto sensu*; esto es, de la interpretación del Reglamento Bruselas I en el conjunto del DIPr de la UE y, en particular, teniendo en cuenta el Reglamento Roma I¹⁹⁰. En efecto, el art. 4 de la propuesta de la Comisión que llevo a

¹⁸⁸ Vid. apartado 30 de la Sentencia del TJUE, asunto *Falco Privatstiftung y Rabitsch*.....*op. cit.*

¹⁸⁹ *Ibid.* apartado 31.

¹⁹⁰ En efecto, el Abogado General hace referencia al Reglamento Roma I para sustentar aún más sus argumentos considerando que, al interpretar la noción de servicios, también se debe tener en cuenta el Reglamento Roma I para evitar una interpretación contraria a los objetivos del Reglamento ya que el considerando 7 sostiene “El ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (5) (Bruselas I)”. Asimismo, responde a la tercera pregunta argumentando que el texto del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento Bruselas I coincide totalmente con el del artículo

redactar este Reglamento establecía la ley aplicable a los acuerdos sobre prestación de servicios así como a los relativos a la “propiedad intelectual y industrial”. Para los primeros se establecía como aplicable la ley del país en que el prestador del servicio tuviera su residencia habitual y, para los segundos, “la ley del país en que quien transfiere o concede los derechos tenga su residencia habitual”. Así, esta propuesta “tipificaba” “la prestación característica, es decir establecía la prestación que se tuviera tenido que mantener (obligatoriamente) como tal” y, en particular, establecía que la prestación característica de los acuerdos de prestación de servicios sería la del prestador del servicio y la de los contratos relativos a DPI sería la del licenciante. Esta propuesta, sin embargo, recibió duras críticas en lo concerniente a los contratos relativos a DPI, cuya prestación característica podría también ser la realizada por el licenciario¹⁹¹. Por lo tanto, “en el seno del Consejo no se alcanzaba un consenso acerca de la cuestión de determinar cuál era la parte contratante obligada a realizar la prestación característica de ese tipo de contratos”¹⁹² y el texto definitivo del Reglamento Roma I estableció la ley aplicable a los contratos de prestación de servicios pero abandonó cualquier referencia a la ley reguladora de los relativos a DPI¹⁹³. Según las conclusiones de Trstenjak los trabajos preparatorios del Reglamento Roma I ponían “de manifiesto” que “no...fuera necesario incluir los contratos de que se trata en la categoría de contratos de prestación de servicios”¹⁹⁴. Por consiguiente, con arreglo a la interpretación histórica del Reglamento Roma I, los contratos relativos a DPI están incluidos en la categoría de acuerdos en general, en vez que en aquella particular de contratos de prestación de servicios. En este orden de ideas, la interpretación sistemática del Reglamento Roma I, podía contribuir a interpretar el Reglamento 44/2001 y así sucedió en el marco de la Sentencia *Falco*¹⁹⁵.

5, número 1, primera frase, del Convenio de Bruselas. Esta circunstancia, junto con el *principio de continuidad* interpretativa entre el Reglamento Bruselas I y el Convenio de Bruselas, conduce a constatar la necesidad de interpretar el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento del mismo modo que el artículo 5, número 1, del Convenio. Sobre las conclusiones del Abogado General, en doctrina *vid.* GAERTNER, V., *AG Opinion on the Interpretation of Art. 5 (1) Brussels I Regulation*, 28 de enero, 2009, en www.conflictoflaws.net, visitado en marzo de 2009.

¹⁹¹ *Vid.* párrafo 19 de este capítulo.

¹⁹² *Vid.* apartado 69 de las conclusiones del Abogado General Trstenjak.

¹⁹³ A excepción de los contratos de franquicia y de distribución.

¹⁹⁴ *Vid.* apartado 69 de las conclusiones del Abogado General Trstenjak.

¹⁹⁵ *Vid.* UBERTAZZI, B., “Licencias...*op. cit.*”, pp. 327-353.

66. En el marco del asunto *Falco*, el TJUE caracteriza los contratos de licencia de un modo que puede resultar demasiado restrictivo pues, según la Sentencia, se trata de un contrato mediante el cual el titular del derecho cedido se obliga, frente a la otra parte contratante, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último. Si bien se reconoce la utilidad del pronunciamiento al determinar que, los contratos cuyo principal objeto es la concesión de una licencia o la transmisión de derechos sobre bienes inmateriales no constituyen contratos de prestación de servicios en el sentido del artículo 5.1 b) del Reglamento Bruselas I, se critica la caracterización de los contratos de licencia por no tener en cuenta su potencial heterogeneidad en el ámbito de los derechos de propiedad industrial e intelectual¹⁹⁶. Se critica también el hecho que el TJUE no haya establecido una definición general de la noción “contratos de prestación de servicios”, adoptando una interpretación cauta y limitándose a formular argumentos escasos para excluir la calificación del contrato que sirvió de base a la demanda como de prestación de servicios¹⁹⁷.

Según otra observación que ha recaído sobre la Sentencia *Falco*, en la medida en que un contrato de licencia no sea considerado un contrato de prestación de servicios, el lugar de ejecución de este tipo de contratos debe ser determinado respecto de cada obligación individualmente por medio de la aplicación de la *lex contractus*. El resultado es que no existirá un único lugar de ejecución para los contratos de licencia, sino que el lugar de ejecución y la jurisdicción para las cuestiones relacionadas con los contratos de licencia dependerán de la ley aplicable al contrato¹⁹⁸. Sobre este particular se considera oportuno señalar que los Principios CLIP tratan de remediar esta falta de uniformidad para el ámbito de los contratos de licencia adhiriéndose al concepto general para determinar la jurisdicción con base en el lugar de ejecución de la obligación litigiosa¹⁹⁹ pero previendo una definición autónoma y uniforme para todas las obligaciones

¹⁹⁶ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Sobre el concepto de contrato de prestación....op. cit.*. Por su parte, Ubertaini sostiene: “el contrato de licencia de derechos de autor puede obligar al licenciante a cumplir otras prestaciones. Por ejemplo, en el contrato de licencia de reproducción y venta de copias de fonogramas (como podía presumiblemente ser el acuerdo *sub iudice*) el licenciante se obliga a entregar al licenciario el *master* necesario para realizar las copias establecidas, o incluso se obliga a asegurar al licenciario frente a eventuales pretensiones de terceros”. Vid. UBERTAZZI, B., “Licencias de derechos...op. cit., p. 346.

¹⁹⁷ Vid. *Ibid.*

¹⁹⁸ Vid. HEINZE, CH., *Jurisdiction under the CLIP Principles...op. cit.*, pp. 12-13.

¹⁹⁹ Vid. art. 2:201 (1) de los Principios CLIP.

contractuales que se deriven de los contratos que tengan por objeto principal la transmisión o la licencia de un derecho inmaterial. Para este tipo de contratos, el Estado en el que la obligación litigiosa debe ser ejecutada, se define como el Estado para el cual la licencia es concedida o el derecho es transmitido²⁰⁰. Para evitar una concentración de todas las reclamaciones en un solo foro --lo cual sería solo posible en la residencia habitual del demandado o en el tribunal señalado en una cláusula de elección de jurisdicción-- el artículo 2:201 (2) de los Principios CLIP²⁰¹ establece que la jurisdicción señalada por el precepto se limita a las actividades relacionadas con la licencia o la transmisión del derecho de propiedad intelectual para ese Estado en particular. Por último, el artículo 2:201 (3) permite una concentración de demandas contractuales y delictuales en un mismo tribunal.

67. Analizando la interpretación del TJUE en la Sentencia *Falco*, cabría plantearse la posibilidad que los contratos celebrados *en el marco de la gestión colectiva* puedan ser encuadrados en la categoría de contratos de prestación de servicios, a efectos de determinar la competencia judicial internacional con base en el artículo 5.1 del Reglamento Bruselas I.

En efecto, con base en el razonamiento del Abogado General el término “servicios” exige, por un lado, que quien lo presta realice una determinada actividad o comportamiento activo y, por el otro, que los servicios se presten a cambio de una contraprestación. Si bien en un común de contrato de licencia, es posible que el primero de estos elementos no pueda identificarse, una amplia interpretación de este concepto permitiría individualizar este elemento en los contratos celebrados en el ámbito de la gestión colectiva.

El Abogado General establece que, para definir con mayor precisión el concepto de “servicios” del artículo 5.1 letra b) del Reglamento Bruselas I, es necesario realizar

²⁰⁰ *Ibid.* art. 2:201 (2).

²⁰¹ “*In disputes concerned with contracts having as their main object the transfer or license of an intellectual property right, the State where the obligation in question is to be performed shall be, for the purpose of this provision and unless otherwise agreed, the State for which the license is granted or the right is transferred. When this provision offers the sole basis of jurisdiction, the court shall have jurisdiction only with respect to activities relating to the license or transfer of the intellectual property right for that particular State*”.

una analogía con el significado atribuido a dicho concepto en el Derecho comunitario primario en el marco de la libre prestación de servicios. Así, el artículo 57 TFUE párrafo primero, define los servicios como “las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas”²⁰². Si bien el Abogado General considera que esa definición amplia no puede trasladarse, sin limitaciones, al término idéntico utilizado en el artículo 5.1 b) del Reglamento, es interesante notar que, para interpretar el término, se haya recurrido a las disposiciones del Derecho de la UE. No obstante el razonamiento del Abogado General, algunos autores, al analizar la noción de servicios en el marco del artículo 5.1 b) del Reglamento Bruselas I, se han decantado por una interpretación amplia, argumentando que el término servicio comprende cualquier actividad que se desempeñe en interés de otra persona. En este sentido, la noción adquiere una connotación económica: los servicios se consideran actos de producción que son objeto de demanda²⁰³. Esto permite recordar que, a efectos del Derecho de la Competencia, las entidades de gestión colectiva han sido consideradas “empresas”, en la medida en que desempeñan una actividad empresarial al gestionar a título oneroso derechos de autor, *prestando un servicio* tanto a los derechohabientes como a los usuarios de los mismos²⁰⁴. Esta consideración fue hecha por primera vez por la Comisión al afirmar que la entidad de gestión colectiva alemana GEMA es una empresa en el sentido del artículo 102 TFUE, ya que al conceder y gestionar derechos de autor de música a título oneroso, *ejerce una actividad económica consistente en los servicios que presta*, tanto a los compositores, autores y editores de música como a sus usuarios²⁰⁵. Este criterio ha sido confirmado más de una vez por el TJUE²⁰⁶.

68. Cabe recordar, además, que la gestión colectiva es un sistema compuesto por tres tipos contractuales que, vinculados entre sí, tienen como objetivo fundamental

²⁰² Vid. apartados 60 y ss. de las conclusiones del Abogado General en el asunto *Falco Privatstiftung*...*op. cit.*

²⁰³ Vid. MAGNUS, U. y MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation European*...*op. cit.*, pp. 130-131.

²⁰⁴ Vid. apartado II.A de la Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE; apartado 29 de la Sentencia del TJUE *GLV c. Comisión*...*op. cit.* y apartado 21 de la Sentencia del TJUE asunto, *Höfner and Elser c. Macrotron* ...*op. cit.*

²⁰⁵ Vid. apartado II.A de la Decisión de la Comisión (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE.

²⁰⁶ Vid. apartado 29 de la Sentencia del TJUE *GLV c. Comisión*...*op. cit.* y apartado 21 de la Sentencia del TJUE asunto *Höfner and Elser c. Macrotron*...*op. cit.*

agilizar el intercambio de los bienes culturales en un contexto internacional, proporcionando un servicio eficiente y seguro desde el punto de vista jurídico para todas las partes involucradas en el sistema: titulares de derechos, usuarios comerciales y entidades de gestión. El funcionamiento del aparato contractual da inicio con el contrato de gestión por medio del cual las entidades de gestión ponen a disposición de los titulares un servicio de gestión y tutela de derechos y de recaudación y distribución de regalías. Al desarrollar estas funciones, las entidades de gestión “ejercen una actividad económica consistente en los servicios que presta”.

El segundo de los contratos, el más representativo de la gestión colectiva, es el de licencia. Siendo conferidas de manera exclusiva por un ente colectivo, el otorgamiento de licencias se configura como la función primordial de las entidades de gestión. Al celebrar contratos de licencia, la entidad desempeña una actividad o función específica por la cual percibe una retribución --el pago de los gastos de administración a cargo del titular de derechos--. Desde esta perspectiva, el otorgamiento de autorizaciones para el uso obras protegidas es un servicio que las entidades de gestión prestan a los usuarios interesados en explotar tales bienes inmateriales. En definitiva, se trata de un acto jurídico que forma parte del peculiar aparato contractual de la gestión colectiva y que se diferencia del contrato de licencia sobre el que recayó la Sentencia Falco.

El sistema de gestión colectiva se completa con los contratos de representación recíproca que hacen posible que las entidades de gestión intercambien sus repertorios nacionales obligándose mutuamente a administrar y a defender las obras extranjeras en sus propios territorios en igualdad de condiciones que las nacionales. Respecto de las obras extranjeras, las entidades mandatarias se obligan a realizar las mismas actividades que las desarrolladas en relación a las nacionales, esto es, otorgar licencias de utilización, recaudar las sumas que tales explotaciones generan en sus territorios, hacer llegar a sus homólogos las regalías que les corresponden, así como tutelar la utilización de los derechos intelectuales extranjeros administrados, entre otras funciones. Para que dicha gestión sea posible, se requieren constantes intercambios y actualizaciones de información relativa a los titulares y a las obras entre las entidades contratantes. En

definitiva, los contratos de representación recíproca son contratos de mandato recíproco por medio de los cual las entidades se obligan con sus homólogas extranjeras a llevar a cabo un servicio de gestión y tutela de las obras extranjeras en sus territorios nacionales²⁰⁷.

La consideración de los contratos de representación recíproca como contratos de servicios, además, es una conclusión a la que llegado el mismo TJUE al haber analizado estos contratos a luz del Derecho de la Competencia. En ocasión del asunto *Lucazeau*, el máximo Tribunal puntualizó: “los contratos recíprocos de representación entre Sociedades de gestión persiguen un doble objetivo: por una parte, pretenden someter a la totalidad de obras musicales protegidas, con independencia del origen de las mismas, a requisitos idénticos con respecto a los usuarios establecidos en un mismo Estado, de conformidad con el principio recogido en la normativa internacional; por otra parte, hacen posible que, para la protección de su repertorio en otro Estado, las Sociedades se apoyen en la organización creada por la Sociedad de gestión que ejerce sus actividades en dicho Estado, sin necesidad de tener que añadir a dicha organización sus propias redes de contratos con los usuarios y sus propios controles sobre el terreno. De las consideraciones anteriores se desprende que los contratos recíprocos de representación que se discuten son contratos de prestación de servicios que no restringen por sí mismos la competencia....”²⁰⁸.

69. Dicho lo anterior y tomando en cuenta que no sería coherente descartar la naturaleza jurídica del contrato de licencia como contrato de prestación de servicios en la medida en que forma parte de una cadena contractual en el que los otros dos componentes pertenecen a esta categoría, se propone que los tipos contractuales de la gestión colectiva sean encuadrados como contratos de prestación de servicios a efectos de la aplicación de las reglas especiales en materia contractual del artículo 5.1 b) del Reglamento Bruselas I.

²⁰⁷ Vid. AZZI, T., *Recherche.....op. cit.*, p. 218.

²⁰⁸ Vid. apartados 14 y 15 de la Sentencia del TJUE en el asunto *Lucazeauop. cit.* y apartado 17 de la Sentencia del TJUE, asunto *Ministere Public c. Jean-Louis Tournier...op. cit.*

2. Aplicación de la regla especial del artículo 5.1 b) del Reglamento Bruselas I a los contratos de la gestión colectiva.

70. Al analizar algunas obligaciones que se derivan para las partes de un contrato de gestión colectiva, se observa que la determinación del lugar de ejecución de la obligación proporcionada por el artículo 5.1 b) respecto de los contratos de prestación de servicios se configura como solución adecuada respecto de algunas obligaciones pero no respecto de otras.

Así, por ejemplo, en la medida en que la mayor parte de las funciones de las entidades de gestión colectiva están organizadas sobre una base territorial, de manera que las licencias conferidas a usuarios legitiman a éstos a explotar las obras que integran sus repertorios en un ámbito espacial que normalmente coincide con el territorio político de los Estados miembros, es lógico pensar que el lugar de ejecución de la obligación de distribución de las regalías recaudadas a sus titulares por la explotación de derechos intelectuales, deba ser el lugar donde la entidad de gestión desarrolla sus funciones. Con base en este razonamiento, una reclamación que tuviere por efecto hacer cumplir la obligación de distribución de regalías recaudadas podrá ser presentada ante los tribunales del Estado miembro en el que la entidad de gestión está domiciliada por ser éste el lugar donde presta sus servicios de administración de derechos intelectuales.

71. En contraste con el supuesto anterior, en el que la determinación del lugar de cumplimiento de la obligación de la entidad de gestión coincide con el lugar en que la entidad presta sus servicios, la obligación del titular de derechos intelectuales de “no interferir en la gestión de la entidad” presenta matices problemáticos. Piénsese en el caso en el que un titular de derechos intelectuales con domicilio en Francia que ha celebrado un contrato de gestión con una entidad de gestión belga para que ésta le administre el *droit de suite* sobre la reventa de sus obras. Meses más tarde, el mismo titular celebra un segundo contrato de gestión con la entidad de gestión española VEGAP, el cual tiene por objeto los mismos derechos y las mismas modalidades que el primer contrato, incumpliendo así la obligación adquirida con la entidad belga de no interferir en su gestión. En este caso cabe preguntarse en primer lugar ¿dónde se

entiende ejecutada una obligación negativa? y en seguida cabe cuestionarse ¿la localización de dicha obligación negativa, coincide con el lugar del Estado miembro donde la entidad de gestión belga ha prestado sus servicios a pesar de que el incumplimiento de la misma se ha verificado en el territorio de otro Estado miembro y que, potencialmente pudo haberse verificado en el territorio de cualquier Estado miembro?

Son varias las interpretaciones que pueden darse a esta hipótesis. Se podría argumentar que la obligación negativa de “no interferir en la gestión”²⁰⁹ a cargo del titular podría entenderse ejecutada, en primer lugar, en el domicilio del titular, es decir en Francia; en segundo lugar, en Bélgica al haberse celebrado ahí el contrato de gestión y; por último en España, lugar de celebración del segundo contrato de gestión. Sin embargo, si los contratos de gestión colectiva, por lo general, tienen un alcance mundial, esto es, que por medio de los contratos de representación recíproca las entidades de gestión pueden ejercer una administración casi universal de los derechos otorgados, cabría considerar que el lugar de ejecución de la obligación de “no interferir” en la gestión celebrando contratos con otras entidades, es potencialmente todo el mundo como ha señalado el TJUE²¹⁰. Hipótesis como la ilustrada no pueden ser resueltas en el marco del artículo 5.1 b) del Reglamento Bruselas I. Se trata de un supuesto en el que no cabe delimitar geográficamente la obligación que sirve de base a la demanda, ya que la misma tiene un alcance mundial.

72. Frente a las dificultades que presentan las obligaciones negativas, la Corte de apelación de Bruselas acudió al TJUE, que en la Sentencia dictada sobre el asunto *Besix*²¹¹ adoptó una posición restrictiva en relación con el artículo 5.1 del Reglamento Bruselas I. El caso analizado se trataba de la obligación de no ligarse a otros socios en el

²⁰⁹ La doctrina opina que el incumplimiento de la obligación de “no interferir en la gestión de la entidad” no determina la invalidez del segundo contrato de gestión, sino la simple indemnización de los daños y perjuicios causados a la entidad por el incumplimiento de una de las obligaciones contraídas por el titular en el contrato de gestión. Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios a la Ley de Propiedad...op. cit.*, p. 1896.

²¹⁰ Vid. FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Propertyop. cit.*, p. 80.

²¹¹ Vid. Sentencia del TJUE de 19 de febrero de 2002, asunto C-256/00, *Besix* (Rec. 2002, p. I-1699). En doctrina vid. CARBALLO PIÑEIRO, L., “Obligación de no hacer y competencia judicial internacional: (la STJUE de 19 de febrero 2002, *Besix vs. Wabag Plafog y sus consecuencias*)”, *La Ley*, núm. 3, 2002 , pp. 1890-1896.

marco de un procedimiento de sumisión a un mercado público que, según la voluntad de las partes, era aplicable sin ninguna limitación geográfica y debía, por lo tanto, ser respetado en cualquier parte del mundo²¹². El TJUE estableció que en los supuestos en que la obligación contractual relevante se haya verificado o se haya podido verificar en varios lugares, la competencia judicial internacional no puede determinarse con base en el lugar en el que se haya ejecutado esa la obligación²¹³ pues, cuando las partes han acordado la obligación contractual de “no hacer algo” sin ningún límite contractual, los tribunales potencialmente competentes pueden ser múltiples en la medida en que el lugar de ejecución de la obligación en cuestión puede ser cualquier Estado miembro. En consecuencia, en hipótesis como la analizada, la competencia judicial internacional no puede ser determinada sobre la base de la regla especial del artículo 5.1 b), debiendo recurrir al foro general del domicilio del demandado²¹⁴.

73. En la medida en que un contrato de licencia celebrado con una entidad de gestión sea considerado un contrato de prestación de servicios, la determinación de la competencia judicial internacional es posible mediante la aplicación del artículo 5.1 b) del Reglamento Bruselas I. De acuerdo con este precepto, tratándose de litigios derivados de contratos de prestación de servicios, las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en el lugar en donde hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirve de base a la demanda, esto es, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato hubiere sido o debieren ser prestados los servicios.

Partiendo de la naturaleza territorial de la gestión colectiva, la aplicación de este precepto, resuelve adecuadamente algunas hipótesis litigiosas que se pueden originar en relación a un contrato de licencia celebrado con una entidad de gestión. Así por ejemplo, solo si se considerase que la negativa injustificada de una entidad de gestión a

²¹² Vid. HAOUIDEG, H., “Derecho de autor y derecho internacional privado en Bélgica”, *RIDA*, núm. 207, 2006, pp. 111-112.

²¹³ Vid. apartados 27 y 28 Sentencia del TJUE asunto *Besix*...*op. cit.*

²¹⁴ *Ibid.* apartados 34, 35 y 55. En doctrina, vid. DI PIETRO, F., *La giurisdizione in materia contrattuale: l'art. 5 n. 1 del Regolamento n. 44/2001/ CE nella prospettiva della armonia delle decisioni*, Wolters Kluwer, Italia, 2006, pp. 401-403; sobre las obligaciones negativas en los contratos sobre propiedad intelectual vid. FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Property*...*op. cit.*, pp. 115-117; HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición*...*op. cit.*, pp. 85-86.

conceder una licencia a un usuario recae en la materia contractual²¹⁵, el potencial licenciataria podría interponer demanda judicial contra la entidad solicitando que el juez condene al ente colectivo a conceder la autorización en condiciones razonables y bajo remuneración. Conforme a lo que establece el artículo 5.1 b) del Reglamento Bruselas I, sería competente para conocer de la cuestión el juez del Estado miembro en el que dicho contrato de licencia debiere ser celebrado, esto es, en el lugar donde el servicio de otorgamiento de autorizaciones para la explotación de derechos intelectuales debería ser prestado²¹⁶.

74. El incumplimiento de la obligación de pagar la remuneración debida por el otorgamiento del derecho de explotación es otra hipótesis de conflicto que puede ser resuelta conforme este precepto. Así, la entidad de gestión acreedora podría demandar al usuario por la falta de pago del precio de la licencia ante el juez del lugar en el que la misma presta sus servicios, es decir ante el juez de su propio domicilio.

En suma, los conflictos derivados del otorgamiento de licencias territoriales, no parecen particularmente problemáticos en la medida en que están limitados al espacio geográfico en que actúa la entidad de gestión que las otorga.

75. La aplicación de la disposición, sin embargo, arroja ulteriores dudas respecto de la determinación del lugar de prestación de los servicios en los casos en que la licencia concedida por la entidad de gestión autorice la explotación de derechos intelectuales en todo el territorio europeo. En efecto, a raíz de los recientes acontecimientos ocurridos en Europa, ahora es posible que las entidades de gestión autoricen la explotación de sus repertorios directos en todo el EEE, en principio, respecto del uso de obras musicales por Internet y en la telefonía móvil. Así, por ejemplo, el contrato de licencia por el que SGAE autoriza la explotación de obras musicales con descarga establece:

²¹⁵ Vid. párrafos 80 y ss. de este capítulo.

²¹⁶ Aunque no se trató de un litigio internacional, en el ámbito español un caso de esta naturaleza suscitó una Sentencia en la que se desestimó una demanda formulada por la SGAE contra Antena 3 y, con estimación parcial de la reconvención, condenó a la entidad de gestión a contratar con Antena 3 la concesión de la autorización no exclusiva de los derechos que aquella gestiona en condiciones razonables y bajo remuneración. Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios ...op. cit.*, p. 1970.

“En relación con el Repertorio Directo de obras musicales, el alcance territorial de la autorización otorgada en la presente licencia es el territorio del Espacio Económico Europeo, en la medida en que los titulares miembros de la SGAE hayan otorgado su administración en dicho territorio”²¹⁷.

Si una licencia otorgada por un ente colectivo es considerada un contrato de prestación de servicios, tratándose de licencias que autorizan la explotación de derechos intelectuales a lo largo y ancho del EEE, ¿dónde se debe entender prestado tal servicio?. En el asunto *Falco*, ésta fue precisamente una de las inquietudes que motivó a la Corte Suprema de Justicia austriaca a solicitar la interpretación del TJUE. De manera que en el caso en que el máximo Tribunal hubiese considerado que el contrato de licencia objeto del litigio era un contrato de prestación de servicios, su estudio se hubiese extendido al análisis de las siguientes cuestiones: a) ¿El servicio se considera prestado en cualquier lugar de un Estado miembro en el que el contrato autoriza la explotación del derecho y ésta efectivamente se produce? ¿O bien en el lugar del domicilio o de la administración principal del licenciante?

76. Idealmente un servicio se entiende prestado en el lugar donde el prestador del servicio ejecuta la actividad y en donde el cliente o usuario recibe los resultados o productos de dicha actividad. Si tales lugares no coinciden, se encuentran en países distintos, se debe decidir si la actividad o el resultado de ésta, será el factor determinante para decidir la competencia judicial internacional²¹⁸.

En los contratos relativos a servicios que pueden ser prestados en múltiples jurisdicciones las soluciones relativas a la determinación de la competencia judicial internacional pueden ser varias: a) buscar el factor más relevante de la actividad; b) establecer que cada uno de los lugares de ejecución del servicio sea susceptible de

²¹⁷ “*In relation to the Direct Repertoire musical works, the territoriality of the authorisation granted in the present licence is the territory of the European Economic Area (EEA), as long as the right holder members of SGAE have granted the administration in said territory.*” Vid. La cláusula tercera del contrato.

²¹⁸ Vid. MAGNUS, U. y MANKOWSI, P., *Brussels I Regulation European...op. cit.*, pp. 147-148.

determinar la competencia; c) o que cada uno de los lugares de ejecución del servicio sea susceptible de determinar la competencia pero únicamente respecto de la actividad ejercitada en dicho lugar; d) negar la existencia del lugar de ejecución del servicio; o e) emplear una norma subsidiaria que permita presumir que la actividad se centra en el lugar donde el prestador de servicios tiene su establecimiento principal.

77. La necesidad de litigar en cada uno de los países en los que se entiende prestado el servicio constituye una solución ineficiente y anacrónica en un momento histórico en el que las actividades económicas transnacionales no dejan de multiplicarse²¹⁹. Cuando se trata, como en este caso, de derechos explotados en una pluralidad de pequeños Estados --como en el caso de Europa-- el demandante podría sentirse poco incentivado ante la idea de litigar en diferentes foros, con realidades económicas e idiomas distintos. Por este motivo, en el caso específico de licencias colectivas con alcance transfronterizo, parece que la última de las anteriores soluciones --emplear una norma subsidiaria que permita presumir que la actividad se centra en el lugar donde el prestador de servicios tiene su establecimiento principal-- es la más acertada pues se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y los órganos jurisdiccionales distintos de los del domicilio del demandado, que justifica una atribución de competencia a dichos órganos jurisdiccionales por razones de buena administración de justicia y de sustanciación adecuada del proceso. No se descarta la posibilidad de que el TJUE pudiese interpretar el artículo 5.1 b) en ese sentido proporcionando una solución que, además, coincidiría con la presunción contenida en el artículo 4.1 b) del Reglamento de Roma I según la cual: “el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el prestador del servicio tenga su residencia habitual”. En este orden de ideas, en un contrato de licencia con alcance transfronterizo otorgado por una entidad de gestión, el servicio se entiende prestado en el lugar donde la entidad de gestión colectiva tiene su establecimiento principal o residencia habitual²²⁰.

²¹⁹ Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos...op. cit.*, p. 92.

²²⁰ Los Principios CLIP no establecen una distinción entre contratos de compraventa de mercaderías y contratos de prestación de servicios. Su artículo 2:201 (2) se limita a establecer: “(2) *In disputes concerned with contracts having as their main object the transfer or license of an intellectual property right, the State where the obligation in question is to be performed shall be, for the purposes of this provision and unless otherwise agreed, the State for which the license is granted or the right is*

78. A lo largo de este estudio se ha puesto de manifiesto que una de las principales disfunciones de que adolece el sistema de administración colectiva en Europa es que no todas las regalías recaudadas por la explotación de obras extranjeras, regresan a las entidades de gestión de origen²²¹. Es de 2010 la Sentencia que ha resuelto la controversia internacional entre la entidad española VEGAP y su homóloga francesa ADAGP que ha tenido por objeto la interpretación de normas relacionadas con la reclamación de regalías no distribuidas²²².

79. Tomando esta problemática como ejemplo, podría plantearse la hipótesis de que una entidad de gestión colectiva holandesa reclamase a su homóloga belga la restitución de las regalías recaudadas y no restituidas con motivo de las explotaciones del repertorio holandés en territorio belga. Estando al artículo 5.1 del Reglamento Bruselas I, una entidad de gestión domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro, tratándose de una controversia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda, es decir, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios.

Sobre la base de un contrato de representación recíproca, las entidades contratantes se otorgan un mandato mutuo que consiste, básicamente, en apoyarse en la organización creada por cada una de dichas entidades en sus respectivos territorios para ejercer sus actividades en dicho Estado, sin necesidad de tener que añadir a dicha organización sus propias redes de contratos con los usuarios y sus propios controles sobre el terreno. En el caso planteado, la entidad holandesa presta un servicio a su homóloga belga en el territorio holandés y la entidad belga presta un servicio a su similar holandesa en territorio belga. En la hipótesis en que la entidad de gestión holandesa pretendiese demandar a su homóloga belga por la falta de distribución de regalías recaudadas por explotaciones de obras holandesas realizadas en territorio

transferred. When this provision offers the sole basis of jurisdiction, the court shall have jurisdiction only with respect to activities relating to the license or transfer of the intellectual property right for that particular State”

²²¹ Vid. párrafos 83 a 91 del Segundo Capítulo.

²²² Vid. Sentencia del TJUE, asunto C-518/08, *Fundación Gala-Salvador Dalí...op. cit.*

belga, conforme al artículo 5.1 del Reglamento Bruselas I, dicha demanda debería presentarse ante los tribunales de Bélgica pues, en la medida en que un contrato de representación recíproca es un contrato de servicios, se presume que en dicho territorio hubieren sido o debieren ser prestados los servicios.

3. ¿Incumplimiento de obligación contractual o infracción de derechos intelectuales en el marco de los contratos de la gestión colectiva?

80. No en todos los casos es sencillo deslindar entre conflictos contractuales y delictuales en materia de derechos de autor. Un problema especialmente relevante aparece en aquellas situaciones, muy habituales en la práctica, en las que entre las partes involucradas en la infracción existe un contrato previo de explotación de derechos intelectuales. En el ámbito de la gestión colectiva, estas hipótesis son igualmente factibles.

Así, por ejemplo, puede suceder que de un contrato de gestión o de representación recíproca se derive la extralimitación de facultades por parte de la entidad o que, a partir de un contrato de licencia, se identifique que la explotación de determinados derechos intelectuales que no ha sido autorizada. En efecto puede ocurrir que, un titular de derechos intelectuales celebre con una entidad colectiva un contrato de gestión otorgándole la administración de determinados derechos y modalidades de explotación y que, en el ejercicio de sus funciones, la entidad de gestión conceda licencias de utilización o celebre contratos de representación recíproca con homólogas extranjeras respecto de derechos y/o modalidades que no han sido objeto del contrato de gestión. En otras palabras, la entidad de gestión se puede extralimitar en el ejercicio de sus funciones. Esta extralimitación también puede configurarse con motivo de la celebración de un contrato de representación recíproca. En la medida en que estos acuerdos internacionales son contratos de mandato mutuo, es factible que algunas de las partes pueda superar los límites del mismo, incumpliendo el contrato. Esto podría ocurrir, *vgr.*, en el caso en que una de las entidades otorgase licencias de explotación respecto de derechos o modalidades que en realidad no han sido objeto de intercambio por medio de un contrato de representación recíproca. Por ejemplo, la celebración de un

contrato de representación recíproca entre entidades de gestión, en el que una de las partes contratantes se encarga de administrar única y exclusivamente derechos de interpretación y ejecución mientras que la gestión de la otra, abarca, además, derechos de reproducción mecánica y, por lo tanto, concede licencias que cubren el repertorio extranjero autorizando a los usuarios a explotarlo en una modalidad que, en realidad, no ha sido autorizada por la entidad homóloga.

En el marco de un contrato de licencia puede derivarse una infracción de derechos intelectuales, por ejemplo, en el caso que el licenciatario autorizado únicamente para fijar una imagen en un cartel publicitario, utilice esa misma imagen en un anuncio televisivo, explotación no cubierta por la licencia otorgada. Frente a estas hipótesis, cabe preguntarse ¿se está ante casos de incumplimiento contractual o ante supuestos de infracción de derechos de autor? Y en todo caso, ¿cuáles serán las reglas aplicables para determinar la competencia judicial internacional de litigios de esta índole?

81. En los dos primeros casos se trata de una extralimitación de funciones de una entidad de gestión colectiva que da lugar a una infracción de derechos intelectuales consistente en la celebración de contratos --licencias o de representación recíproca-- respecto de los cuales no se tiene legitimación alguna para hacerlo²²³. Este supuesto da origen a la responsabilidad extracontractual de la entidad de gestión pudiendo el titular del derecho infringido ejercitar una acción en contra de la entidad reclamando la cesación de la conducta infractora. En el caso del contrato de licencia, se configura también una infracción consistente en el uso no autorizado de una modalidad del derecho intelectual. En estos supuestos se solapa la regla especial de atribución de competencia judicial en conflictos de naturaleza contractual con la regla especial establecida para los conflictos de naturaleza delictual o cuasi-delictual²²⁴.

²²³ De acuerdo con el artículo 1725 del C.c., el mandatario que obre en concepto de tal no es responsable personalmente a la parte con quien contrata sino cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes.

²²⁴ Según la jurisprudencia constante del TJUE, la noción “materia delictual o cuasidelictual” se debe interpretar de manera autónoma en el sentido de que comprende cualquier demanda que se proponga objetar la responsabilidad de un demandado y que no esté ligada a la “materia contractual”, es decir, cuando no exista ningún compromiso libremente adquirido de una de las partes con relación a la otra. *Vid.* Sentencia del TJUE de 27 de septiembre de 1988, asunto C-189/87, *Kalfelis c. Schröder*, Rec. 1988, p.

82. En el marco de la gestión colectiva, otro caso de difícil solución puede estar representado por la negativa injustificada de la entidad de gestión para contratar. Se sabe que la LPI obliga a las entidades de gestión españolas a “aceptar la administración de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les sean encomendados de acuerdo con su objeto o fines”²²⁵ y a “contratar con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneración”²²⁶. En este sentido, las entidades de gestión están obligadas a celebrar contratos de gestión con los titulares de derecho y contratos de licencia con cualquier usuario interesado en obtener una. Es, por lo tanto factible que, no obstante la existencia de estas obligaciones legales, una entidad de gestión se niegue a contratar con un titular o con un usuario. Es evidente que se trata de una hipótesis previa a la celebración de un contrato pero notoriamente vinculada al mismo, en otras palabras, un caso de responsabilidad precontractual. Cabe entonces cuestionarse con qué criterio debe ser determinada la competencia judicial internacional.

83. En primer lugar debe apuntarse que, a efectos de la aplicación de los instrumentos legislativos de la UE, se ha optado por calificar la responsabilidad precontractual, como responsabilidad extracontractual. Con ello se pretende mantener la coherencia entre los Reglamentos que se ocupan del sector del Derecho aplicable (Roma I y Roma II) y la regulación procesal contenida en el Reglamento Bruselas I y conseguir una regulación coherente y que no plantee los problemas que resultarían de la consideración de las calificaciones divergentes de los distintos Derechos nacionales²²⁷.

Ahora bien, la solución de la hipótesis planteada podría desprenderse analógicamente de la Sentencia *Tacconi*²²⁸. En el asunto, la compañía italiana *Tacconi* y

5565; Sentencia del TJUE de 26 marzo 1992, asunto C-261/90, *Reichert c. Kockler*, (Rec. 1992, p. 2149); Sentencia del TJUE de 17 de junio de 1992, asunto C-261/91, *Handte c. TMS*, (Rec. 1992, p. 3967).

²²⁵ Vid. art. 152 de la LPI.

²²⁶ *Ibid.* art. 157.1.a

²²⁷ Vid. ARENAS GARCÍA, R., “La regulación de la responsabilidad precontractual en el Reglamento Roma II”, *InDret*, núm. 4, 2008, p. 4.

²²⁸ Sentencia del TJUE de 17 de septiembre de 2000, asunto C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS)* (Rec. 2002, p.I-7357)

la empresa alemana *HWS* se encontraban negociando la adquisición por la primera de una fundidora automática fabricada por la segunda. El contrato se articularía mediante una operación de *leasing* en la que sería la sociedad *B.N. Commercio e Finanza SpA (BN)* la que adquiriría de *HWS* la fundidora para cedérsela a *Tacconi*. De acuerdo la demandante en el proceso original (*Tacconi*), el contrato de arrendamiento financiero entre *Tacconi* y *BN* ya se había celebrado con el consentimiento de *HWS* cuando ésta última se negó injustificadamente a la venta. La reclamación contra *HWS* se fundamentaba, por tanto, en la ruptura injustificada de negociaciones. La intervención del TJUE se hizo necesaria para determinar si en el supuesto planteado podían utilizarse los criterios de competencia judicial incluidos en los apartados 1 y 3 del art. 5 del Convenio de Bruselas. La cuestión resultaba relevante, ya que la competencia de los tribunales italianos, ante los que se había planteado la demanda, no podía derivarse del foro general del domicilio del demandado, toda vez que la empresa demandada se encontraba domiciliada en Alemania. *Tacconi* sostenía que la reclamación planteada debía ser calificada como delictual, mientras que *HWS* alegaba que no era adecuado calificarla ni como contractual ni como delictual, por lo que solamente cabía utilizar el foro general del domicilio del demandado. El TJUE concluyó que en el supuesto planteado existía un compromiso libremente asumido por *HWS* frente a *Tacconi* por lo que la acción iniciada no podía incardinarse en el art. 5.1 del Convenio de Bruselas. Sí podía, en cambio, ser considerada como una demanda en materia delictual, ya que se reclamaba la responsabilidad derivada del incumplimiento de normas jurídicas, en concreto, aquéllas que establecen la obligación de actuar de buena fe durante las negociaciones previas a un contrato²²⁹.

84. En el caso de la negativa a contratar por parte de una entidad de gestión, cabría suponer una solución similar a la adoptada por el TJUE en el asunto *Tacconi*. La indiscutible posición de dominio de los entes colectivos en la gestión de derechos intelectuales, hace necesaria la existencia de garantías legislativas que aseguren, por un lado, la tutela de esas prerrogativas a sus titulares y, por el otro, el correcto

²²⁹ La consecuencia de la Sentencia al calificar como delictual la demanda planteada por *Tacconi* contra *HWS* ha servido para remitir al Reglamento en materia de obligaciones extracontractuales la regulación de la responsabilidad por tratos previos, excluyendo, además, dicha responsabilidad del Reglamento en materia de obligaciones contractuales. Vid. ARENAS GARCÍA, R., “La regulación de la responsabilidad precontractual...*op. cit.*”, p. 8.

funcionamiento del mercado nacional de los bienes inmateriales. En este orden de ideas, el rechazo de una entidad a celebrar un contrato de gestión o de licencia significaría el incumplimiento de las normas jurídicas de la LPI y no de las obligaciones de un contrato. Por lo tanto, conforme al foro delictual o cuasi delictual del artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I --el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso o bien en este caso-- resultaría ser competente el tribunal del lugar donde está establecida la entidad de gestión pues ha sido allí donde se ha dado la negativa a contratar²³⁰.

85. En la práctica, es habitual que entre las partes involucradas en la infracción exista un contrato previo entre cuyas cláusulas está incluido un acuerdo de elección de foro. En estos casos, la doctrina opina que, en principio, dicho acuerdo solo despliega efectos en el marco de la relación contractual, por lo que si algunos de los contratantes demanda a otro por una infracción de derechos, el convenio atributivo de competencia no debería resultar aplicable. No son extraños los casos en los que una de las partes presenta una acción por infracción de derechos por la realización de unos hechos que constituyen a su vez, un incumplimiento contractual *vgr.* la entidad de gestión que demanda al licenciatario por haber explotado un derecho intelectual en un territorio diferente al establecido en el contrato. Con ello es factible hacer caso omiso del acuerdo de elección de foro y presentar la demanda ante unos tribunales --*vgr.* los de los artículos 2 o 5.3 del Reglamento Bruselas I-- más próximos o más beneficiosos para los intereses de las partes. A pesar de la existencia de un acuerdo que atribuye competencia a los tribunales de otro Estado, el órgano judicial ante el que se ha presentado la demanda puede declararse competente por entender que la reclamación tenía una naturaleza extracontractual y, por lo tanto, no resultaba cubierta por la cláusula de sumisión.

Para evitar estos problemas de inseguridad jurídica y los posibles abusos que se derivan de estas situaciones, es conveniente que las partes delimiten correctamente el alcance de su cláusula de sumisión. Si desean que ésta resulte aplicable a cualquier tipo de reclamación deben hacerlo constar de manera clara en la misma. En caso contrario,

²³⁰ *Vid.* párrafo 92 de este capítulo.

corresponde al juez ante el que se presente la demanda determinar si el acuerdo se puede invocar respecto de todo tipo de reclamaciones entre las partes o solamente para las que tienen naturaleza contractual²³¹.

86. Si bien algunas soluciones jurisprudenciales que han optado por excluir del ámbito contractual los supuestos de responsabilidad extracontractual han sido calificadas como excesivas²³², la doctrina ofrece una solución adecuada para los casos en que la competencia judicial internacional relativa a litigios relacionados con la propiedad intelectual es particularmente difícil de determinar. Así, conscientes de la peculiar naturaleza de los derechos intelectuales y de la dificultad de separar los conflictos contractuales de los delictuales en esta materia, los Principios CLIP han propuesto la concentración de demandas contractuales y delictuales en un mismo tribunal. De tal manera que el tribunal que resultase competente para conocer de las cuestiones contractuales de un litigio, también lo será respecto de las infracciones que se deriven del incumplimiento contractual²³³, sin perjuicio de lo que establece el artículo 2:202 en relación al *forum delicti*²³⁴.

D. Aplicación del foro en materia delictual del Reglamento Bruselas I a las infracciones de derechos de propiedad intelectual.

87. En el caso de que la disputa recaiga sobre la vulneración de derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo previsto en el art. 5.3 del Reglamento Bruselas I, la demanda puede ser interpuesta ante los tribunales del Estado miembro

²³¹ Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos...op. cit.*, p. 84.

²³² Vid. ARENAS GARCÍA, R., “La regulación de la responsabilidad precontractual...op. cit.”, p. 4.

²³³ Vid. art. 2:201 (3). Esta propuesta ha encontrado respaldo en la doctrina. Vid. PEUKERT, A., “Contractual Jurisdiction Clauses and Intellectual Property” en DREXL, J. y KUR, A., *Intellectual property and private international law...op. cit.*, p. 83.

²³⁴ “Article 2:201: Matters relating to a contract.... (3) In disputes concerned with infringement claims arising out of a contractual relationship between the parties, a court having jurisdiction with regard to the contract shall also have jurisdiction in respect of the infringement, without prejudice to Article 2:202.”. Los Principios ALI no contienen una disposición que extienda la competencia judicial internacional en materia contractual a las cuestiones delictuales o cuasidelictuales que se puedan derivar de la relación contractual.

en el que se hubieren producido o pudieren producirse los hechos dañosos, esto es, la infracción de los derechos de propiedad intelectual considerados en cada caso²³⁵.

La expresión “lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” ha sido interpretada por el TJUE en el sentido que comprende tanto el lugar donde el daño ha ocurrido, como el lugar del evento que lo ha originado²³⁶. De esta interpretación se desprende que la responsabilidad en materia delictual o cuasi delictual se da a condición de que exista un nexo causal entre el daño y el hecho que lo ha originado ya que no siempre el lugar donde se sitúa el hecho generador de responsabilidad y el lugar en donde ese hecho ha producido el daño coinciden. En este sentido, el TJUE ha precisado que el demandado puede ser emplazado judicialmente, a voluntad del demandante, ante el tribunal del lugar en donde sobrevino el daño, o bien ante el tribunal del lugar donde ocurrió el evento causal, origen de ese daño²³⁷.

88. Sin embargo, es dudoso que esta distinción entre el lugar del daño y el lugar del evento originador del daño pueda ser aplicada a las infracciones sobre derechos intelectuales. Mientras que la teoría delictual distingue entre hecho, causa y daño, en el caso de los derechos de propiedad intelectual se requiere únicamente que el demandado cometa un acto que recaiga en la esfera de los derechos exclusivos del titular sin su autorización, para que la infracción se entienda cometida. A diferencia de lo que ocurre tradicionalmente en material delictual, las infracciones sobre derechos de propiedad intelectual se centran en la conducta infractora, la cual está prohibida *per se*. El daño pecuniario causado por la infracción puede ser relevante pero su identificación no es indispensable para establecer la existencia de una infracción.

Así, por ejemplo, en relación con las formas de responsabilidad atribuibles a las entidades de gestión colectiva por exceso en sus funciones, esto es, la concesión de

²³⁵ Esta misma regla rige la determinación de la competencia judicial internacional con arreglo a lo dispuesto en el art. 22.3 de la LOPJ en los casos en los que no sea de aplicación el Reglamento Bruselas I ni el Convenio de Lugano (esto es, casos en los que la parte demandada no tenga su domicilio en el territorio de uno de los Estados comunitarios o de la EFTA). *Vid.* OMPI, MESSAGUER FUENTES, J., “Taller el derecho de autor...*op. cit.*”, p. 9.

²³⁶ *Vid.* apartado 19 de la Sentencia del TJUE, asunto *Handelskwekerij G. J. Bier BV c. Mines de Potasse d'Alsace*....*op. cit.*

²³⁷ *Ibid.* apartado 16.

licencias y la celebración de contratos de representación recíproca sobre derechos no otorgados en administración, cabría precisar que tales actos constituyen la conducta infractora del derecho de autor que da origen al daño, pero no el daño en sí, el cual estaría representado por las múltiples utilizaciones ilegítimas de los derechos por los usuarios de las licencias ilícitamente concedidas o por la administración ilegítima de derechos por parte de entidades de gestión extranjeras. Sin embargo, en este caso, la responsabilidad de la entidad de gestión infractora nace desde el momento en que se ha extralimitado en su gestión, concediendo licencias o celebrando acuerdos internacionales con homólogas respecto de derechos no concedidos en gestión. No es necesario identificar la existencia efectiva de un daño, ni la magnitud de éste, para atribuir responsabilidad al ente colectivo.

89. De acuerdo con la regla del *forum delicti* del Reglamento Bruselas I, cuando el evento causal de la conducta infractora de la entidad de gestión consista en el otorgamiento de licencias respecto de derechos o modalidades no concedidos por medio de un contrato de gestión, los tribunales competentes para conocer de este tipo de litigios serían los tribunales del Estado en el que desarrolla sus funciones la entidad de gestión transgresora debido a que el hecho dañoso consistente en la concesión de licencias se ha producido en dicho Estado en virtud de la actuación territorial de las entidades de gestión. Por el contrario, cuando el evento causal a cargo de la entidad de gestión consista en la celebración de contratos de representación recíproca respecto de derechos no otorgados en administración, la localización del mismo resulta compleja ya que el lugar de ejecución de tales hechos puede ser diferente del lugar en el que la entidad de gestión desarrolla sus funciones. En efecto, los contratos de representación recíproca suelen ser celebrados en las asambleas de los organismos internacionales que agrupan a los entes colectivos. En este sentido, el lugar de producción del evento causal podría ser un tercer Estado y los tribunales del mismo resultarían los competentes para conocer de un litigio que sustancialmente no guarda ninguna relación con la infracción del derecho intelectual. O incluso, como suele suceder en la práctica, es posible que el evento causal se verifique en varios Estados en la medida en que, por un lado, las entidades de gestión colectiva celebran múltiples acuerdos de esta naturaleza para ampliar sus repertorios y, además, porque los contratos de

representación recíproca suelen celebrarse durante reuniones organizadas por organismos internacionales o mediante encuentros organizados por sus dirigentes en terceros países. La inadecuación del *forum delicti* del Reglamento Bruselas I a esta peculiar hipótesis impediría utilizarlo y reconduciría al foro general del domicilio del demandado.

90. En vista de estas consideraciones, en el Segundo borrador de los Principios CLIP se diseñó una regla de competencia en materia delictual y cuasi delictual alrededor del concepto de infracción de derechos de propiedad intelectual. De acuerdo con esta regla una infracción puede --como en derecho material-- ocurrir sólo en el Estado en el que el derecho intelectual existe. Los hechos ocurridos en lugares donde los derechos de propiedad intelectual no son reconocidos pueden constituir una infracción en países extranjeros como resultado de la aplicación extraterritorial de sus leyes de propiedad intelectual, pero no constituyen una infracción en el lugar del hecho y, por lo tanto, no abren la jurisdicción especial basada en la infracción generada en el Estado del hecho. Además del requisito general de existencia del derecho intelectual, la definición de infracción propuesta en el Segundo Borrador requería la configuración de uno de los siguientes elementos: por un lado, la infracción debe ocurrir en un Estado donde el demandado ha actuado o ha preparado la acción²³⁸. Por el otro lado, y este es el resultado de una aproximación más orientada a los efectos, el acto por el cual el derecho se considera infringido debe tener un efecto sustancial dentro del territorio de ese Estado. De acuerdo con esta regla, ésta era la “conducta calificada” necesaria para abrir jurisdicción en el lugar de la infracción.

Con estos requisitos, se trataba de desarrollar dos criterios: a) el de “dirección de los efectos”, examen que ha sido mayoritariamente evocado por los tribunales en materia de marcas y, b) el de los “efectos comerciales”, que ha sido propuesto por la OMPI, como criterio para limitar la aplicación de la ley sustantiva²³⁹. El requisito de

²³⁸ De acuerdo con el artículo 2:202 de los Principios CLIP “(1) *In disputes concerned with infringement of an intellectual property right, a person may be sued in the courts of the State where the alleged infringement occurs or may occur.*(2) *For the purposes of paragraph 1, an infringement occurs in a State where the intellectual property right exists, provided that (a) the defendant has substantially acted or has taken substantial preparatory action in that State to initiate or further the infringement....*”.

²³⁹ Vid. HEINZE, CH., *Jurisdiction under the CLIP Principles...op. cit.*, p. 10.

“sustancialidad” de la acción o de los efectos, en este caso, servía como filtro para clasificar infracciones de derechos de propiedad intelectual menores que, a falta de una cláusula de sumisión, deben mantenerse en los tribunales del domicilio del demandado.

En el Tercer Borrador de los Principios la regla fue modificada y mantenida en la versión definitiva. Desaparecen el requisito de “existencia” y de “sustancialidad” de la acción para dar cabida a una regla más sencilla y, posiblemente, de más fácil aplicación práctica. El artículo ha quedado redactado de la siguiente manera: “En litigios relacionados con infracciones de derechos de propiedad intelectual, una persona podrá ser demandada ante los tribunales del Estado en el que la presunta infracción ocurra o pueda ocurrir a menos que el presunto infractor no haya actuado en ese Estado para iniciar o preparar la infracción y no se considere que su actividad haya estado razonablemente dirigida a ese Estado”²⁴⁰.

91. El artículo 204 (1)²⁴¹ de los Principios ALI tienen una disposición similar a la del Segundo Borrador de CLIP. Sin restringirla a los Estados en los que los derechos de propiedad intelectual existen, el alcance de la competencia que se extiende “a todas las reclamaciones relativas a las infracciones que se deriven de una conducta en un Estado en el que se origina la presunta infracción, independientemente del lugar en donde ocurran los daños”²⁴².

92. Desde la perspectiva de los Principios CLIP, cabe analizar la determinación del tribunal competente para conocer de un litigio derivado de una típica infracción de un derecho de propiedad intelectual (relacionada con la celebración de un contrato de la gestión colectiva) consistente en el otorgamiento de licencias o en la celebración de

²⁴⁰ “Article 2:202: *Infringement*. In disputes concerned with infringement of an intellectual property right, a person may be sued in the courts of the State where the alleged infringement occurs or may occur, unless the alleged infringer has not acted in that State to initiate or further the infringement and his/her activity cannot reasonably be seen as having been directed to that State.”

²⁴¹ “A person may be sued in any State in which that person has substantially acted, or taken substantial preparatory acts, to initiate or to further an alleged infringement. The court’s jurisdiction extends to claims respecting all injuries arising out of the conduct within the State that initiates or furthers the alleged infringement, wherever the injuries occur.”

²⁴² Mientras que el artículo 2:203 del Segundo Borrador de los Principios CLIP limitaba la jurisdicción por infracción, fuera de los medios ubicuos, a las infracciones que ocurriesen o pudiesen ocurrir dentro del territorio del Estado en el que el tribunal está situado.

acuerdos internacionales respecto de derechos intelectuales o modalidades de éstas sobre los que no se tiene la gestión.

Mientras que de acuerdo con la regla diseñada en el Segundo Borrador, parecía ser de difícil aplicación a los supuestos de infracción de derechos intelectuales relacionados con la gestión colectiva, se comprueba que la versión definitiva del artículo 2:202 puede tener cabida en estos supuestos.

Según la regla plasmada en el Segundo Borrador, para atribuir competencia judicial internacional al tribunal de un Estado con base en el *forum delicti* específico para infracciones de derechos intelectuales bastaba determinar, en primer lugar, la existencia de una conducta calificada en ese Estado --la cual puede consistir sea en el otorgamiento de licencias territoriales, sea en la celebración de un acuerdo de representación recíproca-- y, en un segundo momento, corroborar de manera alternativa 1) que la infracción ha ocurrido en el Estado donde el demandado ha actuado o ha preparado la acción o, 2) que el acto por el cual el derecho se considera infringido ha tenido un impacto sustancial en el mismo. Cuando la infracción consiste en el otorgamiento de licencias territoriales, el primero de estos requisitos alternativos se cumple. En efecto, actuando sobre una base territorial, un ente colectivo, prepara, redacta y otorga licencias contractuales en el territorio donde actúa, por lo tanto, es en su mismo territorio de actuación en el que prepara la conducta infractora. Resultaba, sin embargo, de difícil determinación el impacto sustancial que el otorgamiento de esa licencia pudiese producir en el territorio donde había sido otorgada, ya que podría concentrarse en los daños morales causados al titular por la explotación ilícita de su obra²⁴³.

En contraste, según la regla plasmada en la versión definitiva de los Principios, para atribuir competencia judicial internacional al tribunal de un Estado, se debe corroborar que la acción infractora: a) haya ocurrido; b) se haya iniciado o preparado y; c) haya estado “razonablemente” dirigida a ese Estado. Cuando la infracción consista en

²⁴³ La doctrina señala, además, lo difícil que resulta la localización del primer elemento en las cuestiones relacionadas con Internet. *Vid.* METZGER, A., “Jurisdiction in Cases...*op. cit.*, p. 259.

el otorgamiento de licencias territoriales, todo parece indicar que esta regla puede ser aplicada sin problemas ya que, en estos casos, un ente colectivo, prepara, redacta y otorga licencias contractuales, con la intención de que la misma despliegue sus efectos, primordialmente, en el territorio donde actúa.

93. Tratándose de la celebración de un contrato de representación recíproca sobre derechos para cuya gestión no se tiene legitimación, la determinación del tribunal competente, de acuerdo a la regla del Segundo Borrador, parecía muy controvertida. La infracción o conducta calificada consiste precisamente en el acto de celebración de un contrato de reciprocidad. Se sabe, sin embargo, que estos contratos no siempre se celebran o preparan en el territorio de las entidades participantes en el mismo. Así puede suceder que una entidad española, celebre un contrato de representación recíproca con una homóloga inglesa en el marco de una reunión internacional en la sede de la CISAC, París. En este caso, suponiendo que sea la entidad española la infractora, el primer requisito previsto por la regla del artículo 2:202, es decir, la existencia del derecho transgredido, tiene lugar en España. Sin embargo, el cumplimiento de los demás requisitos resulta particularmente problemático ¿dónde se puede entender preparada la acción infractora, en este caso un contrato de representación recíproca?. Se sabe que estos contratos son propuestos por las organizaciones internacionales de gestión colectiva, con lo cual se podría plantear la posibilidad de que su contenido haya sido adaptado y preparado, en lo que concierne a las obligaciones de la entidad española, en España. Solo en este caso, el primer requisito se cumpliría y el tribunal competente para conocer de esta infracción sería el tribunal español.

94. Procedería aplicar, a continuación, el segundo requisito a la hipótesis de infracción. La celebración de un contrato de representación recíproca celebrado por una entidad de gestión española con una homóloga inglesa, para bien o para mal, reflejan sus efectos en dos territorios: en el inglés y en el español. En el primero, se vuelven posibles las explotaciones lícitas de derechos españoles. Dichas explotaciones generan ganancias que, teóricamente, regresarán a la entidad española para ser distribuidas entre los agremiados. Suponiendo que dichas explotaciones tuviesen origen en un contrato de representación “anómalo” y que por la falta de legitimación tanto de la entidad española

como la inglesa se llevaran a cabo explotaciones ilegítimas de derechos intelectuales españolas en territorio inglés, ¿cómo y en qué medida se podría determinar la existencia de un “impacto sustancial” de la conducta infractora en el territorio español?. Este razonamiento demuestra la incompatibilidad de la regla diseñada en el Segundo Borrador para este supuesto específico²⁴⁴.

95. La versión definitiva de los Principios CLIP, adopta una regla sobre el foro delictual más sencilla que pueda ser aplicada a la mayoría de los supuestos de infracción de derechos intelectuales. A pesar de la versatilidad de la regla, la vasta gama de supuestos conflictuales que se pueden originar en el marco de la propiedad intelectual, en ocasiones hace imposible su aplicación. En particular, se ha comprobado que en el ámbito de la gestión colectiva pueden presentarse hipótesis de infracción más peculiares y difíciles de encuadrar en la regla de los Principios. No por ello se debe dejar de reconocer que la norma, diseñada específicamente para ser aplicada a los conflictos relacionados con bienes inmateriales, se revela coherente y apropiada para la solución de las situaciones privadas internacionales que potencialmente pueden surgir en el marco de los contratos de la gestión colectiva.

²⁴⁴ En efecto, durante su elaboración, los redactores de esta regla reflexionaron sobre las características que la misma debe tener. Se sostuvo que una regla básica que permita determinar la competencia judicial a un litigio relacionado con bienes inmateriales debía complementarse con el factor del “impacto comercial”, debiendo éste ser susceptible de aplicación a cualquier tipo de derecho intelectual. Esta circunstancia dejaba abierta la cuestión sobre los términos en que debía estar redactada la regla, pues de ser así, requeriría de una cuidadosa elaboración. En particular se reflexionó sobre la posibilidad de que la regla hiciese referencia a un “impacto sustancial” sobre el mercado, o simplemente a un “impacto de mercado”. Independientemente de su redacción --que en el Segundo Borrador favoreció la expresión “impacto sustancial”-- los autores de los Principios CLIP hicieron hincapié en la flexibilidad con la que debía ser interpretada la regla, valorando las circunstancias de cada caso en particular. Llama la atención, especialmente, la apreciación hecha respecto de los derechos morales de los autores en el sentido que, si bien es cierto que en los casos más frecuentes de infracciones de derechos inmateriales el análisis se debe centrar en la evaluación del efecto comercial de la conducta infractora, un enfoque diferente debe ser aplicado cuando los derechos de personalidad u otra prerrogativa de naturaleza personal, incluyendo los derechos morales de los autores, estén en juego. En concreto, se afirmó que, en estos casos, la falta de un efecto comercial no sería suficiente para excluir la aplicación de la ley del país donde esos derechos fueran afectados por la infracción. Para los casos en que la infracción de un derecho intelectual es el otorgamiento de un contrato de licencia o la celebración de un contrato de representación recíproca por parte de una entidad de gestión española respecto de derechos no otorgados en gestión, más allá de la comprobación de la existencia de un perjuicio económico, se puede considerar que el efecto sustancial se verifica en territorio español con base en los daños morales que el titular del derecho de autor sufre con motivo de la explotación abusiva de su obra en el extranjero. *Vid.* KUR, A., “Applicable Law: An Alternative Proposal..... *op. cit.*, pp. 970-972.

1. Las infracciones plurilocalizadas de derechos de propiedad intelectual.

96. Cabe suponer ahora un litigio suscitado alrededor del contrato de licencia consistente en el hecho que el licenciatario o usuario ha excedido los términos de la licencia concedida por la entidad de gestión, explotando el derecho en territorios o bajo modalidades para los que no estaba autorizado. Tratándose de acciones por infracción de derechos de propiedad intelectual, se sabe que los foros relevantes son el domicilio del demandado y el *forum delicti* del artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I. Respecto del primero de estos foros, se puede decir que la atribución de competencia con base en que el domicilio del demandado se encuentra en España es independiente de que se hayan infringido derechos de propiedad intelectual protegidos por la legislación española o derechos tutelados por legislaciones extranjeras. El impacto de Internet sobre la explotación transfronteriza de objetos tutelados por la propiedad intelectual a través de actividades de alcance global aconseja, garantizar la posibilidad de demandar al supuesto infractor de derechos de varios Estados ante los tribunales del país de su domicilio²⁴⁵. Como alternativa al foro general, una entidad de gestión legitimada para tutelar los derechos gestionados, puede optar por presentar la demanda, “ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso”. Esto es, a elección del demandante, ante el tribunal del lugar donde se ha cometido el hecho dañoso o ante el tribunal del lugar donde se ha ocasionado el perjuicio.

97. Bajo el Reglamento Bruselas I, predomina la idea de que la jurisdicción para infracciones sobre propiedad intelectual se limita a aquellas que ocurren en el Estado del foro (efecto mosaico)²⁴⁶. Algunos justifican esta circunstancia aplicando la decisión del TJUE en el asunto *Shevill*²⁴⁷, otros llegan a la misma conclusión apuntando el hecho que una infracción ocurre en el Estado del foro, únicamente respecto de los derechos intelectuales nacionales, lo cual necesariamente conduce a la restricción de la jurisdicción a las infracciones de los derechos intelectuales reconocidos en ese país. Independientemente de su justificación doctrinal, el efecto mosaico ofrece la posibilidad

²⁴⁵ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privadoop. cit.*, p. 311.

²⁴⁶ Vid. METZGER, A., “Jurisdiction in Cases...*op. cit.*”, p. 260.

²⁴⁷ Sentencia del TJUE de 7 de marzo de 1995, asunto C-68/93, *Fiona Shevill y otros c. Presse Alliance* (Rec.1995, p. I-415).

al demandante para demandar infracciones mundiales en un solo foro. Lo cierto es que el *forum delicti* diseñado en el Reglamento Bruselas I resulta fácil de aplicar cuando todos los elementos de la infracción se verifican en un mismo Estado, es decir, cuando el acto generador y los daños del mismo se producen en el territorio de un mismo Estado miembro²⁴⁸. Sin embargo, al analizar el *forum delicti* respecto de algunas infracciones relacionadas los contratos de la gestión colectiva se ha establecido que la distinción entre el lugar del daño y el lugar del evento originador del daño difícilmente puede ser aplicado a las infracciones sobre derechos intelectuales.

La explotación de derechos inmateriales en Internet y la nueva modalidad de licencia colectiva europea son claras hipótesis en las que la infracción de derechos de propiedad intelectual puede estar plurilocalizada: un acto verificado en un Estado da lugar a daños en varios Estados o una pluralidad de actos verificados en varios Estados dan lugar a daños en varios Estados. En estos supuestos surge la duda si el artículo 5.3 otorga competencia judicial internacional a los tribunales del lugar (o lugares) donde se llevan a cabo el (los) actos generador(es), a los lugar(es) donde se producen los daños, o a todos.

98. La respuesta a esta hipótesis, y en concreto, para el supuesto en que los daños se producen sobre bienes intangibles ha sido desarrollada por la jurisprudencia del TJUE con ocasión del asunto *Fiona Shevill*. El caso está referido a la responsabilidad extracontractual por difamación en un artículo de revista editada en un Estado miembro pero distribuida en varios Estados. En la Sentencia, el TJUE confirma que la expresión “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso” debe interpretarse en el sentido de que la víctima puede entablar contra el editor una acción de reparación, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado contratante del lugar de establecimiento del editor de la publicación difamatoria, competentes para reparar la integridad de los daños derivados de la difamación, bien ante los órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante en que la publicación haya sido difundida y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque contra su reputación, competentes para

²⁴⁸ Por ejemplo una compañía teatral francesa que ha obtenido una licencia de una entidad de gestión del mismo país para poner en escena una obra dramática y además de ello, hace un vídeo de la misma y lo comercializa en territorio francés.

conocer únicamente de los daños causados en el Estado del órgano jurisdiccional al que se haya acudido²⁴⁹. Mientras que el primer tribunal podrá conocer de la globalidad de los daños, los segundos solo pueden conocer de los verificados en el territorio de su Estado. En este sentido, la competencia material prevista por el artículo 5.3 está limitada²⁵⁰.

99. En el marco de la gestión colectiva, las infracciones plurilocalizadas de derechos intelectuales cuya explotación es autorizada por una licencia se pueden verificar en varios contextos: en el ámbito televisivo, por medio del radio, en la telefonía móvil y, por supuesto, en Internet. El tratamiento que debe recibir una infracción de derechos de propiedad intelectual cometida a través de estos medios es similar. Ahora bien, tratándose de infracciones de derechos de autor cometidas en retransmisiones televisivas vía satélite en el mercado comunitario debe tenerse en cuenta la Directiva sobre radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. De acuerdo con su artículo 1.2, el acto de explotación o infracción del derecho se entenderá realizado en el Estado donde se origina la transmisión²⁵¹. Por consiguiente, los únicos tribunales competentes en atención al artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I serán los de ese Estado.

100. Consecuencia del cambio tecnológico y la expansión del alcance de los medios de comunicación es la aparición de situaciones con una especial complejidad, como puede suceder cuando los derechos intelectuales son explotados en ambientes ubicuos como Internet²⁵². En el ámbito de la gestión colectiva, las licencias con alcance extraterritorial para los servicios de música en la Red podrían revelarse fuente de

²⁴⁹ *Ibid.* apartado 33.

²⁵⁰ *Vid.* LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos....op. cit.*, p. 92; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privadoop. cit.*, pp. 314 y 315.

²⁵¹ “a) A efectos de la presente Directiva se entenderá por “comunicación al público vía satélite” el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa, destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra. b) La comunicación al público vía satélite se producirá únicamente en el Estado miembro en que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa se introduzcan en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra.”

²⁵² *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Bienes inmateriales y Derecho de la Competencia*, en FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Derecho de los negocios Internacionales*, Iustel, Madrid, 2007, p.123.

infracciones plurilocalizadas, en la medida en que autorizan la explotación de derechos en Internet en más de un territorio.

Se sabe que la explotación de derechos intelectuales en la Red choca con su carácter territorial. Así, una explotación de estos derechos sin autorización de su titular puede constituir una infracción en una pluralidad de Estados. En concreto, una infracción de derechos de propiedad intelectual se produce, por ejemplo, cuando una persona pone a disposición una creación intelectual sin la autorización del titular de los derechos, en un sitio *web* o cualquier otro medio, *vgr.* programas de intercambio de ficheros (*peer-to-peer*). La explotación de bienes inmateriales en Internet tiene la particularidad de que, desde el momento en que son puestos a disposición en un sitio *web*, los mismos pueden resultar accesibles desde cualquier parte del mundo. En la medida en que el bien inmaterial esté protegido por derechos de propiedad intelectual en países extranjeros, se corre el riesgo de quedar sometido a la jurisdicción de los tribunales de estos Estados en tanto que se puede considerar que se ha producido una infracción de esos derechos.

Una estricta aplicación de la jurisprudencia *Shevill* a los supuestos de infracción que suceden en la Red puede dar lugar a resultados absurdos. Por ello, se ha propuesto llevar a cabo una interpretación ajustada del *forum delicti* de acuerdo con algunas reglas. En primer lugar, es generalizada la idea de que el simple acceso a una página *web* o a un archivo informático no es suficiente para justificar la competencia de un Estado a partir del *forum delicti*²⁵³. Admitir lo contrario menoscabaría el derecho de defensa de las personas domiciliadas en la UE, en la medida en que quedarían sometidos a la jurisdicción de una pluralidad de Estados; e iría en contra del principio de seguridad jurídica, pues resultaría imposible prever de antemano qué tribunales podrían resultar competentes. Del mismo modo, la posibilidad de que un tribunal se declare competente por la simple accesibilidad del sitio *web* o archivo informático desde el foro va contra el principio de proximidad razonable que establece que para que un tribunal pueda declararse competente debe existir un grado de proximidad razonable con los hechos que dan lugar al litigio. En segundo lugar, para que un tribunal pueda

²⁵³ Vid. METZGER, A., "Jurisdiction in Cases...*op. cit.*", pp. 255-256.

declararse competente, debe verificarse la existencia de la infracción o de un peligro de que pueda cometerse una infracción sobre el derecho en cuestión. La determinación de este requisito debe llevarse a cabo de manera diferente en atención al derecho de propiedad intelectual afectado²⁵⁴.

101. Una vez establecido lo anterior, cabe analizar una hipótesis conflictual relacionada con la nueva modalidad de licencia colectiva transfronteriza: un usuario (licenciatario) domiciliado en Francia obtiene una licencia de la entidad española SGAE autorizándolo para usar las obras de su repertorio musical (directo) en Internet con descarga en todo el EEE. El licenciatario cuyo sitio *web* es gestionado en Francia, además de la descarga de obras musicales, pone a disposición de los visitantes de su sitio los vídeos de dichas obras musicales, excediendo los límites de la licencia concedida.

Se trata de un acto que conlleva la infracción de derechos de propiedad intelectual españoles en una pluralidad de Estados miembros: en principio, en todos aquéllos desde los que el sitio *web* es accesible, puesto que las obras audiovisuales se están poniendo a disposición del público de esos Estados sin la autorización del titular. Aplicando analógicamente la jurisprudencia del caso *Fiona Shevill* al acto de puesta a disposición de derechos no autorizados que conlleva, en principio, tantas infracciones de derechos como Estados desde los que la página *web* es accesible, el art. 5.3 del Reglamento Bruselas I autorizaría a los tribunales de cada uno de estos Estados a conocer de los daños verificados en sus respectivos territorios. Mientras que si lo que se desea es demandar por la totalidad de los derechos infringidos sería preciso acudir a los tribunales del domicilio del demandado²⁵⁵.

²⁵⁴ Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos....op. cit.*, pp. 117-118.

²⁵⁵ Al respecto Boschiero señala: “...è principalmente sulla base di questo criterio di competenza che le corti degli stati membri hanno sviluppato una copiosa giurisprudenza sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale stranieri: la concentrazione dell’azione in un unico luogo nel caso di violazioni “plurilocalizzate” risponde, infatti, ad una fondamentale esigenza di economia processuale, evitando la moltiplicazione dei fori qualora l’unica condotta lesiva venga posta in essere in luoghi differenti”. Vid. BOSCHIERO N., “Il principio di territorialitàop. cit., p. 79.

2. Soluciones alternativas al *forum delicti* del Reglamento Bruselas I para las infracciones de derechos intelectuales en situaciones plurilocalizadas.

102. El hecho de que las demandas por infracciones a derechos intelectuales se puedan presentar de manera global únicamente en el foro del domicilio del demandado es una solución poco beneficiosa para los titulares²⁵⁶. En el mundo de la comunicación ubicua, la aplicación del *forum delicti* diseñado en el Reglamento Bruselas I a las infracciones de derechos de autor despierta algunas reflexiones. La primera de ellas es que concentrarse únicamente en el acto cometido por el demandado le invitaría a ocultarse en jurisdicciones inaccesibles para una ejecución eficiente y para distribuir material infractor por Internet.

Una regla específica sobre propiedad intelectual en material delictual o cuasi delictual debe tener en consideración la posibilidad de infracciones extendidas o incluso infracciones ubicuas que los medios electrónicos como Internet pueden generar. Debe, por lo tanto, prever restricciones para prevenir la posibilidad de que el foro de jurisdicción especial pueda extenderse potencialmente a “todo el mundo”, lo cual conduciría a recurrir a los tribunales del domicilio del demandante²⁵⁷. Tal restricción del *forum delicti* parece compatible con el Reglamento Bruselas I en la medida en que “el objetivo de la protección jurídica de las personas establecidas en la Comunidad, exige que las reglas de competencia que establecen excepciones al principio general se interpreten de modo que permitan al demandado que posea una información normal prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional ante el que podría ser demandado cuando no sea el del Estado de su domicilio”²⁵⁸.

²⁵⁶ Al respecto Metzger señala: “*Suing at the defendant’s domicile is not always satisfying for the rightholder. Especially in the Internet cases, the defendant might be domiciled in a different part of the globe, tens of thousands of kilometres away from the plaintiff’s domicile and its evidence, possibly in a state that neither provides for efficient intellectual property enforcement nor possesses a reliable and impartial judicial system. In the cases, suing at the defendant’s domicile will be a possible choice in theory but not in practice. But even if the defendant is resident in a well functioning judicial system, it might still be seen as inappropriate, at least, from the rightholder’s perspective, why a worldwide infringement case should be decided precisely by the court of the defendant’s home state and not by a more neutral forum*”. Vid. METZGER, A., “Jurisdiction in Cases...*op.cit.*”, p. 254.

²⁵⁷ Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos...op. cit.*, pp. 117-118.

²⁵⁸ Vid. apartado 18 de la Sentencia del TJUE de 17 de junio de 1992, asunto C-26/91, *Handte c. TMCS*, (Rec.1992,p.I-3967)

103. Ante esta circunstancia, la doctrina ha presentado las siguientes soluciones alternativas. Una primera propuesta consiste en atribuir competencia para conocer de la globalidad de los daños a los tribunales del lugar donde se ha llevado a cabo el acto generador de la infracción. En este ejemplo, si la introducción y puesta a disposición en la Red de materiales con infracción de derechos se lleva a cabo en Francia (porque allí se encuentra quien controla la información y realiza la actividad para su incorporación como contenido en la Red) parece claro que el lugar de origen del daño se encuentra en Francia. Así, respecto de la actividad del transmitente (en este caso el licenciatario) que explota desde Francia a través de la Red obras que pertenecen al repertorio audiovisual de una entidad de gestión española, en principio, cabe apreciar que el lugar del daño se encuentra en Francia al objeto de fundar la competencia judicial con independencia de que se hayan infringido o no derechos intelectuales protegidos en Francia. Al ser el foro el lugar del acontecimiento causal, puede justificarse la extensión de la competencia a la responsabilidad derivada de los daños causados en todos los países en línea con el criterio establecido en el asunto *Shevill*²⁵⁹.

Los Principios ALI proponen esta misma solución en su sección 204²⁶⁰. Mientras que el apartado 1 otorga competencia a los tribunales del Estado de origen de la infracción para conocer de la integridad de los daños²⁶¹, el apartado 2 limita a los daños locales la competencia de los tribunales donde se verifican los actos de infracción. A pesar de que los Principios están diseñados para ser aplicables a cualquier

²⁵⁹ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Bienes inmateriales...op. cit.*, pp. 123-124.

²⁶⁰ “204. *Infringement Activity by a Defendant Not Resident in the Forum*

(1) *A person may be sued in any State in which that person has substantially acted, or taken substantial preparatory acts, to initiate or to further an alleged infringement. The court’s jurisdiction extends to claims respecting all injuries arising out of the conduct within the State that initiates or furthers the alleged infringement, wherever the injuries occur.*

(2) *A person may be sued in any State in which its activities give rise to an infringement claim, if it reasonably can be seen as having directed those activities to that State. The court’s jurisdiction extends to claims respecting injuries occurring in that State”...*

²⁶¹ No obstante Metzger apunta: “There should be no doubt that in intellectual property cases the activity giving rise to the infringement must be located in a country where the intellectual property right exists to meet the requirements of the forum delicti rule. If for example a software implemented invention is protected by patents in country A, B and C and the alleged infringer is uploading his software products on a server he is controlling from country D, then activities in country D cannot give rise to jurisdiction of the courts of country D under the forum delicti rule since there is no infringement in D. “04 (1) of the ALI-Principles is unclear in this respect”. Vid. METZGER, A., “Jurisdiction in Cases...op.cit., p. 254 y 262.

caso, las notas de los relatores indican que el precepto puede ser de mayor interés para los casos relacionados con las infracciones en la Red.

Esta solución podría acogerse en el marco del Reglamento Bruselas I a partir de una interpretación extensiva de la Sentencia *Shevill*²⁶². De tal modo, la competencia para conocer de la globalidad de los daños se otorgaría a los tribunales del lugar donde se encuentra el establecimiento del licenciatario, no en atención a que es el domicilio del demandado, sino a que es el lugar de producción del hecho causal. La justificación de esta interpretación es que otorga mayor utilidad a las reglas de competencia del Reglamento. Así, en los casos en que el lugar de producción del hecho causal y establecimiento del infractor no coincidieran, los tribunales de ese lugar podrían resultar competentes en atención al artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I para conocer de la integridad de los daños. Sin embargo, cabe aclarar que esta interpretación solo sería posible en los supuestos de pluralidad de infracciones en varios Estados derivados de un solo acto ya que, necesariamente, deben llevarse a cabo mediante medios de comunicación a distancia. En el resto de los supuestos, existiría una pluralidad de actos generadores y, por consiguiente, no existiría un lugar de producción del hecho causal. Otro argumento a favor de esta interpretación es que presenta mayor proximidad con el litigio puesto que el lugar de producción del hecho causal es donde están la mayoría de elementos de prueba.

104. Una segunda posibilidad sería atribuir competencia para conocer de la globalidad de los daños a los tribunales del domicilio de la víctima siempre que, además, sea uno de los lugares donde se ha producido el hecho dañoso. Para los casos de infracción de derechos intelectuales que se relacionen directamente con el incumplimiento de un contrato de licencia, ésta parece una solución justificable sobre la base de la proximidad y de la necesidad de favorecer los intereses de la víctima de la infracción. Cabe señalar sin embargo, que el caso de daños derivados de infracciones relacionadas con derechos gestionados por entidades de gestión, visto que los repertorios están conformados por un considerable número de obras cuyos derechos pertenecen a igual número de titulares --y verdaderas víctimas-- resultaría imposible

²⁶² Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos....op. cit.*, p. 115.

identificar todas y cada una de ellas. Por este motivo al optar por este criterio se propone que la entidad de gestión colectiva, tutora de tales derechos, pueda ser considerada como la víctima. Así, los tribunales del Estado de residencia de la entidad de gestión podrían ser los competentes para conocer de la totalidad de los daños siempre y cuando dicho Estado fuere uno en los que se hubiere producido el hecho dañoso.

Los puntos débiles de la solución son primordialmente dos: en materia de propiedad intelectual, no se considera que, la persona que ha sufrido la infracción de derechos ocupe una posición de debilidad merecedora de protección; y por otro lado, el hecho que el lugar del domicilio de la víctima deba ser además uno de los lugares donde se ha producido el hecho dañoso, reduce considerablemente las posibilidades de aplicación de este foro.

105. La tercera, es una solución que se basa en una analogía con la jurisprudencia del TJUE sobre contratos de trabajo. En este sentido, el artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I debería otorgar competencia para conocer de la totalidad de daños únicamente a los tribunales del Estado donde se ha producido el mayor daño. Dicho Estado será aquel en cuyo mercado se dejan sentir más los efectos de la infracción. Es posible que dicho mercado coincida con el lugar donde el demandado tiene su centro principal de actividades. De no ser así, este foro todavía puede sostenerse por razones de economía procesal y buena administración de justicia.

El problema de esta propuesta es que genera un *forum shopping*. Si bien es cierto que en algunos casos la determinación del mercado en el que se producen los mayores daños resulta fácil de hallar, en muchos otros el criterio puede ser utilizado por el demandante para intentar demostrar que el mayor impacto se da en el mercado del Estado cuyos tribunales favorecen más sus intereses²⁶³.

106. La solución alcanzada por los Principios CLIP en su artículo 2:203 (1)²⁶⁴ se adhiere, en principio, a la estricta territorialidad de la jurisdicción de la infracción: la

²⁶³ *Ibid.* p. 116.

²⁶⁴ "Article 2:203: Extent of jurisdiction over infringement claims

disposición limita el ámbito de competencia a las infracciones que ocurran o puedan ocurrir dentro del territorio del Estado en el cual ese tribunal está situado. Dicha fragmentación territorial de la jurisdicción por infracción resulta, en efecto, insatisfactoria respecto de las infracciones que pueden darse a través de medios ubicuos y una concentración de todas las demandas en el Estado del infractor parece inapropiada porque este Estado no tiene, por falta de efecto sustancial, ningún interés en hacer frente a infracciones globales. A estos efectos, en los casos en que el infractor dirige la mayor parte de sus actividades a otros Estados diferentes al propio, el artículo 2:203 (2) CLIP²⁶⁵ propone una concentración global de todas demandas por infracción en un foro diferente al del domicilio del demandado siempre y cuando las actividades sustanciales que han dado origen a la infracción en su totalidad hayan sido realizadas dentro del territorio del país en el que el tribunal está situado, o el daño causado por la infracción en el Estado en donde el tribunal está situado sea sustancial en relación con la infracción en su totalidad²⁶⁶. Los Principios CLIP consideran irrelevante, para otorgar jurisdicción global, el domicilio del titular del derecho²⁶⁷.

Entre las críticas que se pueden hacer a esta propuesta es que el recurso a este foro de competencia puede resultar poco habitual en la práctica debido a los dos requisitos exigidos para su aplicación. Asimismo es controvertida la manera en que deberán interpretarse algunos de los términos utilizados, --tales como “parte esencial”,

(1) Subject to paragraph 2, a court whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall have jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within the territory of the State in which that court is situated.”

²⁶⁵ “...(2) In disputes concerned with infringement carried out through ubiquitous media such as the Internet, the court whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall also have jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within the territory of any other State, provided that the infringement has no substantial effect in the State, or any of the States, where the infringer is habitually resident (Article 2:102) and (a) substantial activities in furtherance of the infringement in its entirety have been carried out within the territory of the country in which the court is situated, or (b) the harm caused by the infringement in the State where the court is situated is substantial in relation to the infringement in its entirety.”

²⁶⁶ Los Principios ALI proponen una regla diferente en su artículo 204 (3): “A person may who cannot be sued in a WTO-member State through the application of §§ 201-204 (1) may be sued in any State in which its activities give rise to an infringement claim if: (a) it reasonably can be seen as having directed those activities to that State, and (b) it solicits or maintains contacts, business, or an audience in that State on a regular basis, whether or not such activity initiates or furthers the infringing activity. The court’s jurisdiction extends to claims respecting injuries arising out of conduct outside the State that relates to the alleged infringement in the State, wherever the injuries occur.”

²⁶⁷ Vid. HEINZE, CH., *Jurisdiction under the CLIP Principles...op. cit.*, p. 11

“efecto comercial en ese Estado”--, circunstancia que resta previsibilidad a la solución propuesta²⁶⁸.

3. La nueva interpretación del TJUE para las infracciones plurilocalizadas derivadas de Internet.

107. Es de octubre de 2011 la Sentencia del TJUE que ha puesto fin a los intentos doctrinales por encontrar un *forum delicti* más adecuado a las infracciones plurilocalizadas derivadas de la Red. Con motivo de los asuntos acumulados *eDate Advertising* y *Martinez y Martinez*²⁶⁹ el TJUE volvió a analizar dos supuestos de lesión de derechos de la personalidad pero que, a diferencia de la Sentencia *Shevill*, esta vez se configuraron en Internet²⁷⁰.

²⁶⁸ Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos....op. cit.*, p. 117.

²⁶⁹ Sentencia del TJUE de 25 de octubre de 2011, asuntos acumulados C- 509/09, *eDate Advertising* y otros y C-161/10 *Martinez y Martinez*.

²⁷⁰ Los hechos que han dado lugar a la Sentencia del TJUE son los siguientes. En relación con el Asunto C-509/09: en 1993, una persona residente en Alemania, fue condenada junto con su hermano por un órgano jurisdiccional alemán a cadena perpetua por el asesinato de un conocido actor. En enero de 2008 obtuvo la libertad condicional. La sociedad austriaca *eDate Advertising* gestiona un portal de Internet en el que mantuvo accesible, hasta junio de 2007, una información con fecha del 23 de agosto de 1999. Haciendo mención de los nombres del demandante y de su hermano, la página informaba sobre el recurso de amparo interpuesto por ambos ante el TC alemán contra la sentencia condenatoria. Además de una breve descripción de los hechos delictivos acaecidos en 1990, se citaba al abogado designado por los condenados, que había declarado que querían probar que varios testigos principales de la acusación habían cometido falso testimonio durante el proceso. El demandante exigió a *eDate Advertising* que dejase de publicar la información mencionada y emitiese una declaración comprometiéndose a no publicarla en el futuro. La *eDate Advertising* no contestó al escrito pero retiró de su sitio de Internet la información controvertida el 18 de junio de 2007. El demandante interpuso una acción de cesación contra *eDate Advertising* con el fin de que ésta dejara de informar sobre los hechos cometidos mencionando su persona con el nombre completo. Por su parte, ésta negó principalmente la competencia judicial internacional de los órganos jurisdiccionales alemanes. Al haber sido estimada la demanda en las dos instancias inferiores, *eDate Advertising* reiteró ante el *Bundesgerichtshof* su pretensión de desestimación de la demanda. El tribunal alemán señaló que la solución del recurso estaba supeditada a la cuestión de si las instancias inferiores habían admitido, acertadamente, su competencia internacional para pronunciarse sobre el litigio con arreglo a lo dispuesto en el art. 5.3 del Reglamento. Si se demostraba que los órganos jurisdiccionales alemanes eran competentes, entonces se planteaba la cuestión relativa a la aplicabilidad del Derecho alemán o el Derecho austriaco. Por lo que respecta al asunto C-161/10 los hechos son los siguientes: El actor francés Olivier Martinez y su padre, Robert Martinez, denunciaron, ante el tribunal de grande instance de París, intromisiones en su vida privada y violaciones del derecho a la propia imagen del actor por la publicación en Internet de un texto redactado en lengua inglesa el 3 de febrero de 2008 y titulado, según la traducción francesa no discutida en la vista, “*Kylie Minogue est de nouveau avec Olivier Martinez*” (“Kylie Minogue está otra vez con Olivier Martinez”), con detalles sobre su encuentro. Basándose en el art. 9 del code civil francés, que establece que “todos tienen derecho a que se respete su vida privada”, la acción se entabló contra la sociedad inglesa MGN, editora del sitio de Internet del periódico británico Sunday Mirror. Esta sociedad planteó la excepción de falta de competencia del tribunal francés al no existir una vinculación suficiente entre la publicación controvertida y el daño alegado en territorio francés, mientras que los actores sostenían lo contrario. Al respecto, el tribunal

El trascendental estudio hecho por el Abogado General y retomado posteriormente por el máximo Tribunal europeo, supone una adaptación evolutiva de la Sentencia *Shevill* al tener en consideración las dificultades de la aplicación del criterio del “lugar donde se produce el daño” al contexto de Internet²⁷¹. En efecto, las noticias que circulan en la Red se diferencian de aquellas contenidas en la prensa escrita y dirigidas a un determinado territorio por la ubicuidad de los contenidos, pudiendo ser consultadas por un número indeterminado de internautas en cualquier parte del mundo²⁷².

108. De acuerdo con la nueva interpretación del TJUE, el artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I atribuye competencia para reparar la integridad de los daños derivados de la vulneración de los derechos de la personalidad a través de Internet a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde se localice el “centro de gravedad del conflicto” el cual, según el criterio del Abogado General, se encuentra en el Estado miembro en cuyo territorio resulta objetiva y particularmente relevante la información litigiosa y donde, al mismo tiempo, el titular del derecho de la personalidad tiene su “centro de intereses”²⁷³. Sobre este último concepto el Tribunal se limita a establecer que, por lo general, tal lugar coincidirá con la residencia habitual de la víctima, pero que una persona puede tener su centro de intereses también en un Estado miembro en el que no resida habitualmente, en la medida en que otros indicios, como el ejercicio de una actividad profesional, permitan establecer la existencia de un vínculo particularmente estrecho con ese Estado miembro. La doctrina estima que la concreción de este concepto puede requerir precisiones adicionales en el futuro²⁷⁴.

parisino sostuvo que sólo puede considerarse que un hecho dañoso que se origina en Internet se ha producido en el territorio de un Estado miembro si existe una vinculación suficiente, sustancial o significativa que le une a dicho territorio. Además, consideró que la solución de la cuestión de la competencia del tribunal de un Estado miembro para conocer de una violación de los derechos de la personalidad cometida en Internet, desde un sitio gestionado por una persona domiciliada en otro Estado miembro y destinado fundamentalmente al público de ese otro Estado, no resulta con claridad del tenor de los arts. 2 y 5, número 3, del Reglamento.

²⁷¹ Vid. apartado 47 de la Sentencia asuntos acumulados C- 509/09, *eDate Advertising y otros...op. cit.*

²⁷² Vid. CASTELLANETA, M., “Diffamazione via web: ecco i criteri per individuare il giudice competente nello spazio Ue”, publicado el 27 de octubre de 2011, en <http://www.marinacastellaneta.it/diffamazione-via-web-ecco-i-criteri-per-individuare-il-giudice-competente-nello-spazio-ue.html>, visitado en noviembre de 2011.

²⁷³ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Difamación en Internet: ¿Dónde demandar?”, publicado el 30 de marzo de 2011, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com>, visitado en octubre de 2011.

²⁷⁴ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Difamación en Internet: ¿Dónde demandar? Segunda parte,

En este asunto, la atribución de la competencia se justifica en la medida en que la repercusión de un contenido publicado en Internet sobre los derechos de la personalidad de una persona puede ser apreciada mejor por el órgano jurisdiccional del lugar en el que la supuesta víctima tiene su centro de intereses y, por lo tanto, atribuirle a dicho órgano jurisdiccional corresponde al objetivo de una buena administración de la justicia²⁷⁵. Además, el criterio del centro de intereses permite, al mismo tiempo, al demandante determinar fácilmente el órgano jurisdiccional ante el cual puede ejercitar una acción y, al demandado, prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado²⁷⁶.

109. Parece claro que la interpretación del Tribunal favorece, en la práctica, la posición de las víctimas en la medida en que pone a su disposición un foro distinto al domicilio del demandado y al establecimiento del editor (o similar) en el que puede reclamar la reparación del conjunto de los daños derivados de la difusión en todo el mundo de la información lesiva²⁷⁷. Se trata de un avance adecuado a las exigencias del contexto de Internet, respetuoso con el dato de que la mera accesibilidad de la información en un determinado lugar no permite fundar la competencia judicial internacional²⁷⁸.

A simple vista, este importante criterio jurisprudencial podría pasar por una cuestión relacionada únicamente con cuestiones de competencia judicial y derechos de la personalidad, sin embargo la proyección de la Sentencia a otros ámbitos como el de los derechos intelectuales es indudable pudiendo, incluso, llegar a afectar las actividades de proveedores de servicios como las entidades de gestión cuya actividad, dirigida específicamente a los derechos de autor, puede dar origen a ilícitos civiles.

publicado el 26 de octubre de 2011, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com>, visitado en noviembre de 2011.

²⁷⁵ *Ibid.* apartado 48

²⁷⁶ *Ibid.* apartado 50.

²⁷⁷ En definitiva, se considera que la Sentencia tutela a la víctima de la difamación y, tal vez no afecta tanto a los colosos editoriales de autores de sitios *web*, pero puede afectar particularmente a los autores de blogs y de pequeños medios de información en línea.

²⁷⁸ *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Difamación.... Segunda parte...*op. cit.*”

E. Las normas de competencia judicial internacional en el sistema de DIPr español.

110. Siempre que en el marco de un litigio sobre un contrato de la gestión colectiva la parte demandada no sea una entidad de gestión, un titular de derechos o un usuario domiciliado en uno de los Estados miembros, no serán de aplicación las reglas del sistema Bruselas I. En el supuesto en que sea una entidad de gestión española, un titular de derechos o un usuario domiciliado en España quien demanda a un co-contratante domiciliado en un Estado no perteneciente a la UE, no mediando cláusula de elección de foro, la determinación de la competencia judicial de los tribunales españoles para conocer de ese litigio se determinará de conformidad con los artículos 21 y 22 de la LOPJ.

El régimen autónomo de competencia judicial internacional es un sistema inspirado en el Convenio de Bruselas, de carácter subsidiario, esto es, se aplica sólo en defecto normas de Derecho de la UE o de Convenio internacional aplicable a la cuestión litigiosa. Es un sistema de carácter unilateral por indicar cuándo son competentes los tribunales españoles y no hacer mención a la derogación de la competencia por parte de éstos a los tribunales extranjeros. El régimen instaurado por la LOPJ establece de manera general la competencia jurisdiccional española sin concretar el tribunal territorialmente competente.

111. La ausencia de un foro exclusivo en materia contractual en el artículo 22.1²⁷⁹ de la LOPJ en el que pudieran ser encuadrados los contratos de la gestión colectiva, obliga a recurrir a los dos foros generales que atribuyen competencia a los Tribunales españoles, cualquiera que sea la materia afectada: la sumisión expresa o tácita a los Tribunales españoles y el domicilio del demandado en España, --supuesto en el cual sería aplicable el Reglamento Bruselas I--.

²⁷⁹ “Art. 22. En el orden civil, los Juzgados y tribunales españoles serán competentes: 1. Con carácter exclusivo, en materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en España; en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos; en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español; en materia de inscripciones o de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado o efectuado en España el depósito o registro; en materia de reconocimiento y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero...”

Por lo que toca al primer foro general, la doctrina ha apuntado que la virtualidad de la autonomía de la voluntad del sistema de la LOPJ es limitada ya que admite su ejercicio de forma sesgada en la medida en que el precepto habla, exclusivamente, de sometimiento expreso o tácito a los juzgados o tribunales españoles. En defecto de ejercicio de la autonomía de la voluntad, el demandante deberá acudir a los foros especiales por razón de la materia previstos en el artículo 22.3 y .4.

112. El artículo 22 contiene dos foros especiales que justifican la competencia de los tribunales españoles en materia contractual en los casos en que las relativas obligaciones hayan nacido (*forum celebrationis*) o deban cumplirse (*forum executionis*) en España. Al respecto cabe apuntar, en primer lugar, que la LOPJ realiza una referencia genérica a las obligaciones contractuales evitando referencias individualizadoras a obligaciones concretas. Por otro lado, en relación a los criterios utilizados por el Reglamento Bruselas I para determinar la competencia judicial gira en torno al *forum executionis*, la LOPJ añade el del “lugar de nacimiento” de la obligación contractual, en otras palabras, el del lugar donde se haya celebrado el contrato, circunstancia que se traduce en un aumento del volumen de competencia de los órganos jurisdiccionales españoles²⁸⁰.

113. Habiendo establecido la posibilidad de que casos como el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de la gestión colectiva o la extralimitación de las funciones de la entidad de gestión constituyen infracciones de derechos intelectuales²⁸¹, es prudente mencionar la solución que proporciona la LOPJ al respecto.

Sabiendo que la LOPJ es aplicable únicamente en los casos en que el demandado no tenga su residencia habitual en un Estado de la UE, algunas hipótesis en que podría

²⁸⁰ Vid. ESPLUGUES MOTA, C., “Normas de competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual”, en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional privado)*, FERNÁNDEZ MASÍA, E. et al., Granada, Comares, 1998, pp. 207-208.

²⁸¹ Vid. párrafos 80 y ss. de este capítulo.

ser aplicada esta ley son: a) El caso de un contrato de gestión celebrado entre un titular de derechos español y una entidad de gestión colombiana; b) un contrato de representación recíproca entre una entidad de gestión española y una entidad australiana. En ambos casos la extralimitación de funciones por parte de la entidad de gestión extranjera podría dar lugar a una infracción de derechos intelectuales, pudiéndola convertir en parte demandada de un litigio internacional.

En virtud del artículo 22.3, los tribunales españoles serán competentes para conocer de supuestos de obligación extracontractual cuando: a) el hecho del que derivan haya ocurrido en el territorio español o; b) cuando el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito del Reglamento Bruselas I en el que existe una interpretación autónoma del concepto obligación extracontractual, en este caso deberá estarse supeditado a que el supuesto pueda calificarse como tal por el Derecho español²⁸².

114. Ahora bien, la norma establece dos foros alternativos. El primero de ellos coincide con el Reglamento Bruselas I: “cuando el hecho del que deriven las obligaciones extracontractuales se localiza en España”. Este foro resulta de difícil aplicación para la primera hipótesis de litigio internacional planteado si se considera que la extralimitación de funciones de una entidad colombiana (potencial parte demandada) que da origen a su responsabilidad extracontractual es probable que ocurra en Colombia, lugar de residencia del ente colectivo y en donde desarrolla sus funciones. Lo mismo sucede en el segundo supuesto planteado pues la posible explotación abusiva de obras españolas conferidas en gestión a la entidad australiana ocurriría, seguramente, en ese país en virtud de la actuación territorial de las entidades de gestión.

Por lo que atañe al segundo foro, “cuando el autor del daño y la víctima tengan su domicilio en España” resulta prácticamente inaplicable para las hipótesis planteadas, en la medida en que de cumplirse dicho requisito, se aplicaría el Reglamento Bruselas I⁴⁴ por tener el demandado su domicilio en Estado miembro.

²⁸² Vid. artículo 1089 Cc.

V. EL DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS DE LA GESTIÓN COLECTIVA.

115. Los diversos grados y la independencia de la protección que se da en cada país, por efecto de la territorialidad²⁸³, provoca una segmentación territorial de la obra protegida, ya que el hecho constitutivo del bien inmaterial y su relativo tratamiento jurídico variarán de país en país, de manera que, para una misma obra pueden formarse simultáneamente diversos tipos de relaciones jurídicas según sean los países en los que la obra es tutelada y concretamente utilizada²⁸⁴. De ahí que el Derecho Convencional adquiriera una peculiar importancia al dictar los principios esenciales de protección en materia de propiedad intelectual que son internacionalmente reconocidos.

116. El artículo 5.2 del Convenio de Berna establece que “la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados con el autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección”. Este Convenio establece también el principio de trato nacional según el cual “cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales”²⁸⁵. Esta regla encuentra su fundamento en el artículo 5.1 del Convenio de Berna y es reiterado por el artículo 3 del Acuerdo ADPIC. Ahora bien, ha sido generalmente aceptada la idea de que el artículo 5.2 del Convenio de Berna incorpora como regla de conflicto bilateral el criterio *lex loci protectionis* (ley del país para el que se reclama la protección)²⁸⁶. Esta regla fue

²⁸³ Vid. FABIANI, M., “I conflitti di legge nei contratti internazionali di cessione di diritti di autore”, *Il Diritto di Autore*, año LXIX, núm. 2, 1998, p. 133.

²⁸⁴ Vid. DE SANCTIS, V. M., *I contratti di....op. cit.*, pp. 41-43.

²⁸⁵ Sobre el papel que el principio de trato nacional juega en el conflicto de leyes Fentiman opina: “*It is more likely that national treatment has no impact at all on the choice-of-law question. Arguably, so far from itself representing a choice-of-law rule, the principle of national treatment has a quite different function, a function that, strictly speaking, lies outside the scope of private international law, at least, that part of it concerned with choice-of-law-rules. This function is to determine the scope of the domestic law of copyright and related rights of the protecting country, however that country may be located in choice-of-law terms. The principle of national treatment does so by ensuring that the law of the protecting country applies as much to foreign right-holders as to nationals, implicitly excluding a role for the lex originis.*” Vid. FETIMAN, R., Choice of Law and Intellectual Property, en DREXL, J. y KUR, A., *Intellectual property and private international law...op. cit.*, p. 134.

²⁸⁶ Tradicionalmente se ha reconocido la ley del país de protección como el factor de conexión más relevante para determinar la adquisición, el alcance y la terminación de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Vid. SOLTYSINSKI, S., “Choice of law and choice of forum...op. cit.”, p. 283. Sin embargo, algunos autores opinan que el principio de territorialidad no constituye una verdadera norma de

recogida en Derecho interno español en el artículo 10.4 del C.c.²⁸⁷ y como se ha mencionado, este criterio ha sido plasmado en el artículo 8.1 del Reglamento Roma II en los siguientes términos: “la ley aplicable a la obligación extracontractual que resulte de un daño a un derecho de propiedad intelectual es la del país en el cual se reclama la protección”²⁸⁸.

De acuerdo con el criterio *lex loci protectionis*, el régimen de los derechos de propiedad intelectual se determina respecto de cada Estado según su propia legislación²⁸⁹. Se trata de un principio imperativo que excluye el recurso a la autonomía de la voluntad, lo que se corresponde con el carácter territorial propio de los derechos de propiedad intelectual, del que también deriva su independencia, en la medida en que son distintos los derechos reconocidos sobre un mismo objeto en países diferentes²⁹⁰.

117. Lo indicado hasta el momento es compatible, en parte, con la disciplina del DIPr aplicable a los contratos internacionales relacionados con la gestión colectiva de los derechos de autor que son cada vez más frecuentes en el mercado global de los

conflicto, sino que “*non é, in realtà, che lo schema teorico utilizzabile al fine di una delimitazione delle sfere di competenza legislative dei vari Stati in material di diritto d'autore: in quanto tale, peraltro, utile soltanto su di un piano astratto e puramente razionale per dar conto del presupposto dal quale implicitamente procede la regolamentazione positive dei vari Stati*”. Vid. LUZZATTO, R., “Problemi internazionaliprivatistici del diritto di autore”, en *L'unificazione del Diritto Internazionale Privato e processuale, Studi in memoria di Mario Giuliano*, vol. XXV, Padua, Cedam, 1989, p. 595.

²⁸⁷ En lo que se refiere a la materia de derechos de autor, el DIPr de fuente interna está contenido en el C.c. Así, el artículo 10.4 recoge una regla de carácter unilateral que establece: “Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la Ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.” Lo consagrado en el artículo pone de manifiesto la relevancia que el derecho convencional sobre la materia tienen en el sistema jurídico español de propiedad intelectual y al mismo tiempo abre la posibilidad de aplicar una ley extranjera en territorio español. En el contexto español, el alcance de la regla *lex loci protectionis* del artículo 10.4 del C.c se complementa con los artículos 163 a 167 de la LPI los cuales delimitan el ámbito de aplicación personal y espacial del derecho material sobre derechos de autor. Vid. VIRGÓS SORIANO, M., Comentario al artículo 10.4 del Código Civil, en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C. et al., Comentarios al Código Civil, Ministerio de Justicia, tomo I, Madrid, 1993, pp. 113-116.

²⁸⁸ Sobre la cuestión vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La *Lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II”, *AEDIPr*, tomo VII, 2007, pp. 375-406.

²⁸⁹ “*Applying the law of each country of receipt would be consistent with a widely held concept of international copyright law: that there is no international copyright law as such, but rather a collection of national copyright laws, bound by the Convention into a multilateral non-discrimination (national treatment) accord*”. Vid. GINSBURG, J.C., “The private international law...*op. cit.*”, p. 257

²⁹⁰ Esta circunstancia es determinante del rechazo de la concepción unitaria y universalista de los derechos de propiedad intelectual partidaria del recurso a la *lex originis* (ley del país de origen de la obra) como estatuto unitario rector de la protección en todos los países de un mismo objeto de propiedad intelectual. Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Bienes inmateriales...op. cit.*, pp. 143-144.

bienes inmateriales. Sin embargo, con el fin de determinar cuál será el régimen internacional aplicable a estos negocios jurídicos se debe hacer una distinción entre: a) La ley relativa al régimen jurídico al derecho cedido y, b) la ley aplicable al contrato de transmisión del derecho (ley reguladora del contrato).

118. Por lo que se refiere al estatuto contractual de los negocios jurídicos relacionados con la gestión colectiva, el régimen jurídico aplicable a los contratos internacionales en la UE fue el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, transformado en el Reglamento Roma I²⁹¹, actualmente en vigor y aplicable a los contratos concluidos después del 17 de diciembre de 2009²⁹². Se reafirma²⁹³ la aplicabilidad directa del nuevo Reglamento²⁹⁴ desplazando

²⁹¹ Entre las críticas que ha recibido el Reglamento, se ha dicho que se trata de una obra incompleta. Es incompleta desde un punto de vista material, porque algunas categorías de relaciones contractuales quedan excluidas de su esfera de aplicación (por ejemplo, las obligaciones que se deriven de relaciones familiares y regímenes económicos matrimoniales, y las que se deriven de letras de cambio, cheques y pagarés: Artículo, 1, apartado 1, letras b), c) y d). Es incompleta desde un punto de vista temporal, porque las disposiciones del Reglamento sólo se aplicarán a los contratos celebrados después del 17 de diciembre de 2009. Es incompleta desde un punto de vista “geográfico”, porque un Estado miembro de la Comunidad Europea, Dinamarca, no está vinculado por el nuevo Reglamento⁴. Y es incompleta también desde un punto de vista que se podría definir “operacional”, porque la aplicación concreta del reglamento implica la necesidad de afrontar algunas cuestiones – como la del tratamiento procesal de la ley extranjera aplicable, por ejemplo – que no encuentran respuestas (por lo menos explícitas y exhaustivas) en el mismo reglamento. *Vid.* FRANZINA, P., “Las relaciones entre el Reglamento Roma I y los convenios internacionales sobre conflictos de leyes en materia contractual”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 1, núm. 1, marzo, 2009, p. 93. Sobre el nuevo Reglamento Roma I en doctrina *vid.* UBERTAZZI, B., *Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Giuffrè, Milán, 2008; BALLARINO, T., “Il Regolamento Roma I. Forza di legge, effetti, contenuto”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, marzo 2009, vol. 1, núm. 1, pp. 5-18.; FRANCO, S., “Le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles”, *Journal du Droit International*, año 136, núm. 1, enero-febrero-marzo, 2009, pp. 41-69; GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I”.....*op. cit.*”; KENFACK, H., “Le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), navire stable aux instruments efficaces de navigation?”, *Journal du Droit International*, núm. 1, enero-marzo, 2009, pp. 3-39; BOLLÉE, S y LEMAIRE S., “Le règlement n° 593/2008 du 17....*op. cit.*”.

²⁹² *Vid.* art. 29 del Reglamento Roma I. Los contratos posteriores a la respectiva entrada en vigor del Convenio de Bruselas y anteriores a esta fecha se siguen rigiendo por el Convenio.

²⁹³ El Convenio de Roma también era de aplicación directa en virtud de su efecto “*erga omnes*” plasmado en su artículo 2.

²⁹⁴ De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y al TCE Dinamarca no ha participado en la adopción del Reglamento. Dicho país, por lo tanto, no está vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación. Al contrario, Irlanda y Reino Unido – aunque se benefician de un estatuto especial en materia de “Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas” – están vinculados por el Reglamento: Irlanda notificó, ya durante los trabajos preparatorios del Reglamento, su deseo de participar en la adopción y aplicación del nuevo instrumento; por su parte, el Reino Unido, después de haber notificado su decisión de no participar en la adopción del Reglamento “Roma I” (considerando 45 del Reglamento), finalmente ha comunicado su solicitud de aceptar el Reglamento: Decisión de la Comisión 2009/26/CE de 22 de diciembre de 2008 (*DOUE* L 10 de 15 enero 2009).

de manera definitiva la normativa de fuente interna, especialmente por lo que toca a los artículos 10.5 y .6 y 11 C.c.²⁹⁵.

119. El funcionamiento básico de las reglas plasmadas en el Reglamento Roma I para determinar la ley aplicable a un contrato internacional es el siguiente. En primer lugar, habrá que estar a la Ley designada por las partes en las condiciones establecidas por el mismo Reglamento²⁹⁶. A falta de elección, o cuando ésta no sea válida, se aplicará la ley determinada por una serie de reglas establecidas en el artículo 4. La estructura de este precepto no parte ahora, a diferencia de lo que hacía el Convenio de Roma, del principio de los vínculos más estrechos. En su lugar, despliega un catálogo de ocho reglas especiales en función del tipo contractual, del objeto o de las circunstancias del contrato (compraventa de mercaderías, prestación de servicios, contratos sobre inmuebles, etc.). A continuación, establece una regla general para aquellos supuestos que no sean subsumibles en ninguna de las categorías de ese catálogo o que lo sean en más de una y ello pueda conducir a soluciones divergentes. Por último, concluye con una cláusula de escape para aquellos supuestos en los que, pese a ser subsumibles en alguna de las categorías señaladas, el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otra ley. En efecto, el juego de estas reglas concluye con el recurso al principio de los vínculos más estrechos²⁹⁷ como “cláusula de escape”: no se aplicará la ley designada conforme a las reglas, general o especiales, señaladas cuando el contrato presente vínculos manifiestamente más estrechos con otro ordenamiento jurídico. La redacción de esta cláusula de escape --que no se incluía en la propuesta original de la Comisión-- está tomada del Reglamento Roma II²⁹⁸. Su tenor se aparta del texto del Convenio con el fin de señalar al intérprete que el juego de esta cláusula debe de ser excepcional: sólo cuando resulte *claramente* que el contrato presenta vínculos *manifiestamente más estrechos* con la ley de otro país ha de aplicarse ésta, dice el precepto²⁹⁹.

Por último, el Reglamento añade reglas especiales para cuatro categorías de

²⁹⁵ Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Contratación comercial internacional”, en FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. *et al.*, *Derecho de los negocios Internacionales*, Iustel, Madrid, 2007, p. 250.

²⁹⁶ Vid. art. 3 del Reglamento Roma I.

²⁹⁷ Principio inspirador de las nuevas conexiones fijadas para cada categoría contractual.

²⁹⁸ Aunque ya existía en el Convenio de Roma.

²⁹⁹ Vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I”...*op. cit.*, pp. 8-9.

contratos, justificadas –*fundamentalmente*– por la necesidad de protección de una de las partes en el contrato³⁰⁰, entre las que no figuran los contratos sobre propiedad intelectual ni se contempla vía de escape.

A. La autonomía de la voluntad de las partes.

120. Si bien durante el proceso de transformación al Reglamento Roma I, el precepto que contiene el principio de autonomía de la voluntad fue objeto de interesantes propuestas³⁰¹, el texto final del Reglamento se ha mantenido prácticamente igual que en el Convenio. La autonomía de las partes sigue siendo el principio fundamental del DIPr europeo en materia de obligaciones contractuales³⁰² y, por lo tanto, la regla de base del Reglamento Roma I contenida en el artículo 3.1: “el contrato se regirá por la ley elegida por las partes”³⁰³. De acuerdo con esta regla, los contratos internacionales de gestión colectiva que contengan una cláusula de elección de ley quedarán sujetos a la misma³⁰⁴.

El principio de la autonomía de la voluntad de las partes es la primera conexión para determinar la *lex contractus* aplicable a los contratos relacionados con la gestión colectiva³⁰⁵. Este postulado, inspirador del ámbito contractual, supone la aparición de un elemento interpretativo que ayuda a la solución del caso concreto. En este sentido se le brinda a las partes la posibilidad de escoger entre todos los ordenamientos, aquél que

³⁰⁰ Contratos de transporte (artículo 5), contratos de consumo (artículo 6), contratos de seguro (artículo 7) y contratos de trabajo (artículo 8).

³⁰¹ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2005 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales “Roma I” (COM (2005) 650 final, presentada por la Comisión. Cabe apuntar sin embargo que la Propuesta introducía dos modificaciones importantes a propósito del régimen de la autonomía de la voluntad. Por un lado la posibilidad para las partes de optar por un derecho no estatal y por el otro la presunción de elección de una ley por la cláusula de jurisdicción. Ninguna de las dos proposiciones fue mantenida en el texto final del Reglamento. Sobre la propuesta, en doctrina *vid.* LAGARDE, P., “Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)”, *Rev.cr.dr.int.pr.*, núm. 2, 2006, pp. 331 y ss.

³⁰² *Vid.* LAGARDE, P. y TENENBAUM, A., “De la convention de Rome au règlement Rome”, *Revue critique de droit international*, vol. 97, núm. 4, 2008, pp. 727-780.

³⁰³ Sobre este principio, en doctrina *vid.* DE DONATIS, A., *L'autonomia delle parti e la scelta della legge applicabile al contratto internazionale*, Padua, Cedam, 1991, pp. 25 y ss.

³⁰⁴ Al respecto la doctrina apunta que “*the margin of contractual freedom depends, inter alia, upon the scope of the matters governed by the cogent norms of the lex voluntatis as well as other mandatory rules affecting a given agreement.*” *Vid.* SOLTYSINSKI, S., “Choice of law and choice of forum.....*op. cit.*”, p. 269.

³⁰⁵ Sobre la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales *vid.* MARÍN LOPEZ, J., “La autonomía de la voluntad en materia procesal internacional”, *R.G.D.*, año LV, núm. 661-662, octubre-noviembre, 1999, pp. 12913-12940.

se adapte mejor a sus necesidades, lo que supone introducir un campo ilimitado de soluciones del que las partes, como destinatarias directas son responsables. La potestad de elección de la *lex contractus* les proporciona seguridad jurídica ya que al elegirla, pueden conocer con previsibilidad y certeza el Derecho que regirá su contrato y adaptar sus comportamientos a dicho Derecho³⁰⁶.

121. Visto que las relaciones contractuales de las entidades de gestión están basadas en formatos preestablecidos la elección del Derecho aplicable a ellos puede suscitar algunas interrogantes. En primer lugar, conviene preguntarse si es frecuente que los formularios contractuales redactados por las entidades de gestión y sus organizaciones internacionales contengan cláusulas de elección de ley aplicable. En segundo lugar cabe interrogarse en qué medida puede resultar válida la *electio legis* contenida en un modelo de contrato o en un contrato de adhesión en donde la parte débil, en este caso, el titular de derechos intelectuales o el usuario, se limita a aceptar las condiciones impuestas por el ente colectivo. En caso contrario, es decir, cuando los contratos de la gestión colectiva no contienen cláusulas de elección de Derecho aplicable cabe preguntarse si existen indicios que permitan revelar la voluntad de las partes y, a estos efectos, en qué puede consistir un indicio. La existencia de una cláusula en la que las partes han señalado la competencia judicial internacional, ¿puede ser considerada un indicio de peso para determinar la ley aplicable al contrato? ¿debe interpretarse como una forma de sumisión a la *lex fori*?

Por otro lado, vista la organización internacional de que es objeto la gestión colectiva de los derechos de autor y la centralización que algunas asociaciones

³⁰⁶ Vid. HEISS, H., *Party Autonomy*, en *Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, FERRARI, F. y LEIBLE, S. (Eds.), European Law Publishers, Munich, 2009, p. 2. Dessemontet pone de manifiesto que el Derecho suizo es internacionalmente reconocido como un Derecho favorable a las partes por su neutralidad y además, porque se trata de un ordenamiento jurídico codificado, simple, previsible jurídicamente y que tiene en cuenta los intereses de las partes. Vid. DESSEMONTET, F., “Les contrats de licence en droit international privé”, *Mélanges Guy Flattet*, Lucerna, 1985, p. 449. Por su parte, Sánchez Lorenzo destaca que en la contratación internacional, el Derecho inglés ha jugado un rol determinante al ser elegido tradicionalmente por las partes como ley aplicable, al facilitar la interpretación de las cláusulas del contrato. El Derecho inglés dota de seguridad al contrato, porque su mecanismo de interpretación impide la introducción de elementos “sorprendentes” para las partes. No entra la buena fe, ni la entidad, ni el juez interviene para reconstruir la voluntad de las partes, cosa característica de los derechos continentales. Así, SÁNCHEZ LORENZO, S., “Unificación material y contratación mercantil internacional: dimensión universal “ Introducción general a la segunda sesión del III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”...*op. cit.*

internacionales hacen respecto de las funciones de los entes colectivos, resulta oportuno reflexionar sobre la posibilidad de que la *electio legis* contenida en el contrato de gestión haga referencia total o parcialmente a un derecho neutral o a un Derecho supranacional, vgr. la *lex mercatoria*. En estos casos, la referencia a los Principios generales del Derecho o a la *lex mercatoria* ¿puede ser considerada una elección válida de ley aplicable al negocio internacional? Los apartados sucesivos tratan de ofrecer respuestas a estas cuestiones.

1. La elección expresa del Derecho aplicable.

122. La aplicación ideal del principio de autonomía de la voluntad se produce cuando las partes elijen expresamente el Derecho aplicable en el marco de una cláusula contractual. De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento Roma I, las partes pueden, en primer lugar, elegir la ley aplicable haciendo referencia expresa a esa ley. Dicha referencia puede ser claramente identificada si el contrato establece, por ejemplo, que estará “sujeto a” o “gobernado por” una ley en particular³⁰⁷. El Reglamento Roma I otorga a las partes una amplia libertad de acción de manera que las mismas están autorizadas a elegir la ley del contrato antes, durante o después de la conclusión del contrato e incluso a modificar un acuerdo anterior³⁰⁸, a someter distintas partes del contrato a leyes diversas o a elegir una ley aplicable solo a una parte del mismo (*depeçage*)³⁰⁹. A falta de una cláusula de elección de Derecho aplicable en los contratos de la gestión colectiva, corresponderá al juez interpretar la existencia o no de una elección tácita.

123. Dado que las entidades de gestión ostentan un monopolio de hecho en la administración colectiva de derechos intelectuales, la imposición unilateral del contenido de los contratos de gestión es una práctica normal. Bajo esta lógica se podría pensar que, entre las cláusulas contractuales, se encuentra la relativa a la *electio legis*. Sin embargo analizando el contenido de esta tipología de contratos de las principales

³⁰⁷ Vid. TORREMANS, P., “Licenses and Assignments of Intellectual Property Rights under the Rome I Regulation”, *Journal of Private International Law*, vol. 4, núm. 3, diciembre, 2008, p. 400.

³⁰⁸ Vid. art. 3.2 del Reglamento Roma I.

³⁰⁹ *Ibid.* art. 3.1. De acuerdo con el Informe *Giuliano-Lagarde* del Convenio de Roma, el fraccionamiento legislativo del contrato se admite siempre que lleve a resultados coherentes. En todo caso, la incoherencia de la elección múltiple de Ley aplicable debe ser apreciada, en su caso, por el juez, a la luz del caso concreto y teniendo en cuenta las circunstancias del mismo.

entidades de gestión españolas se observa que los mismos prescinden de la cláusula de elección de Derecho aplicable³¹⁰, seguramente porque se trata de contratos que, en principio, están diseñados para surtir efectos en un solo territorio.

De la misma manera, el análisis del contenido de algunos contratos de licencia, revela que la elección de un Derecho aplicable al negocio contractual es una práctica inusual por lo que se refiere al sistema tradicional de licencias territoriales³¹¹. En contraste, en un intento de evitar posibles problemas que la doctrina ha previsto³¹², los formatos de las nuevas modalidades de licencias de SGAE con alcance transfronterizo, sí contienen una cláusula de elección de Derecho aplicable redactada en los siguientes términos:

“El presente contrato estará sujeto a las leyes del Reino de España”³¹³.

124. Como se sabe, las entidades de gestión colectiva predisponen el contenido de sus contratos de gestión y de licencia. Bajo esta realidad, vista la posición de dominio que ocupa la entidad de gestión, es lógico pensar que una cláusula de elección de ley aplicable contenida en un contrato predisposto conduzca a la aplicación de Ley del país donde el ente colectivo tiene su establecimiento principal. En estos casos, la LCGC dispensa una protección a la parte débil que se extiende a los contratos internacionales cuando éstos presentan una conexión con España³¹⁴. De esta forma se protege al adherente frente a las imposiciones contractuales de las empresas extranjeras

³¹⁰ Vid. los contratos de gestión de SGAE y CEDRO.

³¹¹ Los formatos contractuales de las licencias SGAE y de CEDRO prevén cláusulas atributivas de competencia pero no contienen cláusulas de elección de derecho aplicable al contrato.

³¹² Vid. MATULIONYTÉ, R., “Cross-Border Collective Management.....*op. cit.*”, pp. 468 y ss.

³¹³ “*Applicable law and jurisdiction. 1. This agreement shall be subject to the laws of the Kingdom of Spain...*” Vid. cláusula 18 de los contratos de licencia SGAE para música a la carta con descarga, música a la carta sin descarga y tono para teléfonos móviles.

³¹⁴ “Artículo 3. Ámbito territorial. Disposiciones imperativas. La presente Ley se aplicará a las cláusulas de condiciones generales que formen parte de contratos sujetos a la legislación española. También se aplicará a los contratos sometidos a legislación extranjera cuando el adherente haya emitido su declaración negocial en territorio español y tenga en éste su residencia habitual, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales”. Cuando el adherente es un consumidor se aplica el régimen sobre cláusulas abusivas contenido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, arts. 82 y ss.

asegurando la aplicación de una Ley previsible y próxima al contratante débil con independencia de cuál sea la Ley extranjera que rijan el contrato³¹⁵.

La cláusula *electio legis* incluida entre las condiciones generales del contrato queda sometida a las leyes imperativas que regulan esta materia³¹⁶ y, por lo tanto, será válida a no ser que contradiga, en perjuicio del adherente, lo dispuesto en la LCGC³¹⁷ o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva³¹⁸.

125. A este respecto es oportuno mencionar que, en la hipótesis de adhesión a un contrato relacionado con la explotación de derechos inmateriales, los Principios ALI sugieren un límite para garantizar un mínimo de equidad en los mismos. Para estos casos, se propone descartar la ley designada por las partes en los contratos que se deduzca que no fueron negociados. Más particularmente, se prevé que en tal hipótesis la

³¹⁵ En determinados supuestos no previstos por el legislador esta regulación puede dar lugar a resultados injustos. Así puede suceder cuando: la Ley extranjera que regula el contrato ofrezca una mayor protección al adherente que la propia Ley y cuando la emisión de la declaración negocial del adherente con residencia habitual en España haya tenido lugar en un país extranjero en el que se encuentra ocasionalmente. En ambos supuestos el art. 3 LCGC presenta una laguna axiológica. Si la ratio de la norma es proteger al adherente frente a cláusulas contractuales unilateralmente predisuestas por el contratante fuerte, se impone una interpretación de la Ley extranjera sobre condiciones generales de la contratación y en el segundo la aplicación de la LCGC. Así, respecto de los contratos de edición, *vid.* HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición.....op. cit.*, p. 74.

³¹⁶ *Vid.* párrafo 290 de este capítulo.

³¹⁷ En España la LCGC, como ya se ha indicado en el párrafo 400, establece un doble régimen de protección: uno sobre condiciones generales aplicable a cualquier adherente y otro sobre cláusulas abusivas aplicable sólo al adherente-consumidor. En el marco de la gestión colectiva de los derechos de autor, ni los titulares de derechos ni los usuarios son considerados consumidores a efectos de la aplicación de esta disciplina protectora³¹⁷. Esta circunstancia impide que les sea de aplicación el régimen jurídico sobre cláusulas abusivas contenido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en DIPr, por el sistema tuitivo instaurado en el artículo 6 del Reglamento Roma I para proteger a los consumidores.

³¹⁸ *Vid.* art. 8.1 de la LCGC. A este punto debe tenerse en cuenta lo dicho en el párrafo 400 sobre la posibilidad de que algunos titulares de derechos intelectuales pudiesen ser considerados consumidores. A tales efectos deberá tomarse en cuenta también lo establecido por la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores cuando los contratos con la entidad de gestión hayan sido celebrados por medios electrónicos. En estos casosEl artículo 25 de la nueva Directiva parte de que las normas (nacionales de transposición) de la Directiva tienen carácter imperativo, de modo que siempre que la legislación aplicable al contrato sea la de un Estado miembro los consumidores no pueden renunciar a los derechos que les confieren y no quedan vinculados por las disposiciones contractuales que excluyan o limiten directa o indirectamente tales derechos. El artículo 25 de la Directiva debe entenderse en conexión con el Reglamento Roma I, que determina precisamente cuál es la ley aplicable a los contratos y también en qué medida, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento, el consumidor conserva la protección que ofrece la Directiva cuando la ley aplicable es la de un tercer Estado. En síntesis, dicho artículo 6 garantiza en los contratos a distancia la protección del consumidor cuando el comerciante dirija por cualquier medio sus actividades hacia el país de residencia del consumidor o hacia varios países, incluido el del consumidor, celebrándose el contrato en el marco de estas actividades. *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “El nuevo régimen.....op. cit.”

ley señalada no deberá aplicarse salvo que sea “razonable” conforme a un cierto número de criterios, sin cuya concurrencia deberá aplicarse la ley del país donde reside la parte “más débil”. Los criterios a considerar son: que se trate de acuerdo de sumisión coherente con las expectativas, la ubicación y los recursos de las partes, en particular por lo que respecta a la parte débil del contrato, la accesibilidad y la claridad de los términos del acuerdo, la compatibilidad de las estipulaciones contractuales y las disposiciones de orden público de la ley del país de residencia o del principal establecimiento de la parte más débil³¹⁹.

126. La lectura de los contratos tipo de representación recíproca revela que estos contratos internacionales carecen de cláusulas de elección de una ley rectora del contrato pero en ejercicio de la autonomía material, las principales organizaciones internacionales someten las posibles controversias a las disposiciones estatutarias de los mismos organismos internacionales que predisponen su contenido³²⁰.

En efecto, la cláusula relativa en los modelos de contrato de la CISAC propone lo siguiente:

- “1. El presente contrato quedará sujeto a las disposiciones de los estatutos y decisiones de la Confederación Internacional de las Sociedades de Autores y Compositores.
2. Cada una de las Sociedades contratantes podrá pedir la opinión del Consejo de Administración de la Confederación sobre cualquier dificultad que pudiere surgir entre ambas Sociedades en cuanto a la interpretación y la celebración del presente contrato...”

³¹⁹ Vid. LUCAS, A., “ Ley aplicable a la violación del Derecho de autor en el entorno digital ”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, octubre-diciembre, 2005, p. 7, en <http://www.portal.unesco.org>, visitado en enero 2007.

³²⁰ En lo que concierne a las entidades de gestión españolas y francesas se tiene noticia que sus relaciones internacionales han sido armoniosas hasta el momento. Vid. JOSSELYN-GALL, M., *Les contrats d'exploitation...op. cit.*, p. 388. Por lo que toca a las relaciones internacionales de las entidades de gestión encargadas de administrar los derechos de reproducción reprográfica, la pacífica y armoniosa relación de los entes colectivos ha sido confirmada por J.A. Ávila de la Federación de Gremios de Editores de España, durante una entrevista efectuada en marzo de 2008.

Consiguientemente, respecto de los contratos de representación recíproca que presenten esta característica, se debe sostener que no contienen una cláusula de ley aplicable, siendo tal señalamiento una simple incorporación por referencia a un Derecho no estatal.

2. La elección implícita del Derecho aplicable.

127. En los casos en que la elección del Derecho aplicable al contrato no resulta de la manifestación expresa de la voluntad de las partes, el Reglamento Roma I permite la elección tácita la cual deberá derivarse de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Las reglas plasmadas en el Reglamento optan por un criterio de elección tácita basado en una elección real, es decir, en la auténtica voluntad subjetiva de las partes. El intérprete, en consecuencia, debe extraer del propio contrato y de los elementos circunstanciales, la convicción acerca de un consentimiento real, aunque implícito, de las partes sobre el Derecho aplicable. Existen algunos ejemplos de casos en los que las partes hacen una verdadera elección de ley sin haberlo establecido expresamente en el contrato; un primer ejemplo son los contratos estándar ya que se considera que estos acuerdos están regulados por un determinado sistema jurídico. La doctrina sugiere que las negociaciones previas de los contratos son otro ejemplo de una elección de ley implícita³²¹. Otros elementos que se deben tener en cuenta para dilucidar una elección tácita son el lenguaje, la tipología del mismo, las cláusulas de elección de foro, las cláusulas arbitrales, las referencias implícitas o explícitas a un Derecho nacional o a conceptos propios de un ordenamiento jurídico³²².

a) La elección implícita en los contratos de adhesión.

128. Como indicio cierto de elección de la ley aplicable y en estrecha relación con el ámbito contractual de la gestión colectiva, es interesante observar que algunos autores citan el recurso a los contratos-tipo que pertenecen a un determinado sistema jurídico o la conclusión de contratos de adhesión cuyo contenido obedece a la legislación del país en el que, por regla general, la parte dominante de la relación ejerce

³²¹ Vid. TORREMANS, P., “Licenses and Assignments of Intellectual...*op. cit.*, p. 400.

³²² Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, Sixto, *Derecho Internacional Privado...op. cit.* p. 459.

sus actividades³²³. En concreto, estos indicios podrían ser aplicables a una categoría de contratos sobre propiedad intelectual particularmente relevantes: los de la gestión colectiva.

En efecto, a lo largo de este estudio se ha subrayado que es una práctica reiterada por parte de las entidades de gestión el redactar y predisponer el contenido contractual, ante el cual el titular de derechos intelectuales o el usuario se limitan a adherirse. Se trata, además, de tipos contractuales que obedecen a la territorialidad de las actividades de los entes colectivos y que tienen una lógica jurídica únicamente respecto de las funciones que desempeñan las entidades de gestión en su territorio de actuación. En este sentido, todo parece indicar que este tipo de contratos debe estar regido por la misma ley que rige el estatuto material que rige al ente colectivo (*lex societatis*).

129. Tomando como referencia el razonamiento planteado, vale la pena reflexionar sobre la siguiente hipótesis. En una situación aparentemente de Derecho interno pero que comporta un elemento de internacionalidad que justifica el recurso a las reglas de conflicto del Reglamento Roma I, un titular de derechos concluye con la entidad de gestión X del país A un contrato para la gestión de sus derechos en A. Dado que el domicilio del titular se encuentra fuera de A, la situación origina un conflicto de leyes. En esta hipótesis, la adhesión al contrato de gestión, ¿puede considerarse como un indicio cierto de sumisión tácita a la ley del ente colectivo?

La doctrina ha respondido a esta hipótesis distinguiendo dos situaciones³²⁴. La primera de ella se refiere al caso en que el contrato de gestión que une a un titular con la entidad es una verdadera cesión de derechos³²⁵. La primordial consecuencia de esta cesión es que la entidad de gestión se constituye como cesionaria de los derechos otorgados en gestión y como cedente en las licencias concedidas a terceros usuarios. En este caso, ambas cesiones (el contrato de gestión y la licencia) tienen como parte

³²³ Vid. GIULIANO, M. y LAGARDE P., "Report on the Convention....*op. cit.*"; FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Property...op. cit.*, p. 553. En contraste, vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SANCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado....op. cit.* p. 459.

³²⁴ Vid. AZZI, T., *Recherche....op. cit.*, pp. 390-391.

³²⁵ Como en su momento se ha señalado que ocurre en Francia. Vid. párrafo 27 del Capítulo Tercero.

contractual común a la entidad y, por lo tanto, respecto de los mismos podría apreciarse la existencia de una elección tácita a favor de la ley del país en el que actúa la entidad de gestión. De esta manera habría una coincidencia entre la ley reguladora del contrato de gestión, la ley reguladora del derecho de autor y la *lex societatis*.

En la segunda situación, la naturaleza jurídica del contrato de gestión es un mandato. En este caso, cuando la entidad otorga licencias a terceros usuarios, la cesión de derechos opera directamente entre el titular del derecho y el usuario. La entidad de gestión no es parte en los contratos de licencia. En semejante situación, no operaría una elección tácita de la ley reguladora de la entidad de gestión y, por lo tanto, en defecto de elección expresa, habría que aplicar las normas relativas a la falta de elección.

130. Más allá de los razonamientos estrictamente teóricos, dada la territorialidad que caracteriza las actividades de las entidades de gestión se podría considerar que, a falta de *electio legis* expresa, el contrato que vincula al titular de un derecho intelectual con un ente colectivo, en principio, debe ser regido por la ley del país en el que está establecida la entidad (*lex societatis*). Ello por dos razones principalmente, en primer lugar porque la entidad de gestión impone sus condiciones sin posibilidad de negociación³²⁶ y en segundo, porque se considera que la coincidencia de la *lex contractus* y la *lex societatis* es una solución coherente con la naturaleza de los contratos relacionados con la gestión colectiva, vista la territorialidad que caracteriza las funciones de estas entidades.

b) La cláusula de competencia judicial internacional como indicio de elección implícita de la *lex fori*.

131. Si bien es cierto que el texto definitivo del artículo 3 del Reglamento Roma I no se aleja mucho de la redacción del Convenio, también lo es que en el transcurso de su transformación esta disposición fue objeto de interesantes propuestas. Una de ellas sugería, concretamente, la consideración de la existencia de una cláusula de elección de

³²⁶ Vid. AZZI, T., “Les contrats d’exploitation...*op. cit.*, pp. 17-18.

foro como un indicio cierto de una sumisión tácita de las partes a *lex fori*³²⁷. En la materia de estudio esta concreta propuesta resulta de peculiar interés ya que, como se ha demostrado, algunos contratos³²⁸ suelen incluir una cláusula de elección de jurisdicción pero guardan un silencio absoluto respecto a la *electio legis*.

La Propuesta del Reglamento Roma I explica que la modificación sugerida invitaría al juez a buscar la voluntad tácita real y no una voluntad puramente hipotética tendente a clarificar la función de una elección de foro, de tal modo que aumentase la previsibilidad jurídica³²⁹. Esta concreta propuesta contaba con precedentes que venían siendo relevantes en la práctica, en particular en el Derecho inglés³³⁰ y en el Derecho alemán³³¹. Sin embargo, durante las negociaciones la mayoría de las delegaciones dudaron de que esa presunción fuese pertinente. Se argumentó que si las partes hubiesen querido realmente someter el contrato a una ley determinada, lo habrían señalado expresamente. Lo ideal sería que las partes se ocupasen de elegir el Derecho aplicable cuando ya se han ocupado de elegir el tribunal competente³³². Si no, lo más lógico es pensar que no pretendieron elegir la ley aplicable o que simplemente es algo que no consideraron al introducir la cláusula de elección de foro. En ambos casos, aplicar automáticamente la presunción supondría imputarles un acuerdo que no existió³³³. Dado que en materia contractual es posible que el juez aplique una ley que no es la suya, la existencia de una cláusula atributiva de jurisdicción puede, perfectamente, ser interpretada en el sentido de que regula lo concerniente a la competencia judicial internacional y no la cuestión de la competencia legislativa.

³²⁷ “Si las partes han convenido que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro conozcan de los litigios surgidos o que pueden surgir de un contrato, también se presumirá que las partes tienen la intención de elegir la ley de este Estado miembro...”*Vid.* artículo 3.1 de la Propuesta de Reglamento Roma I COM (2005) 650 final.

³²⁸ *Vid.* contrato de adhesión a la SGAE y CEDRO. La misma circunstancia se observa en el contrato de gestión de la entidad italiana SIAE para fotógrafos. Esta misma situación se observa respecto de los formatos contractuales de las licencias SGAE y de CEDRO que prevén cláusulas atributivas de competencia pero no contienen cláusulas de elección de Derecho aplicable.

³²⁹ *Vid.* apartado 4.2 de la Propuesta de Reglamento Roma I COM (2005) 650 final.

³³⁰ De acuerdo con Torremans, en Derecho inglés ha existido siempre una tendencia a presumir que quien elige el foro, elige el derecho del foro como aplicable al contrato. *Vid.* TORREMANS, P., “Licenses and Assignments of Intellectual...*op. cit.*”, p. 400.

³³¹ Tal y como lo apunta LAGARDE, P., “Remarques...*op. cit.*”, p. 335.

³³² *Vid.* QUIÑONEZ ESCÁMEZ, A. M., “Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta de Reglamento “Roma I”, *InDret*, núm. 3, julio, 2006, p. 9.

³³³ *Vid.* GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I”...*op. cit.*”, p. 9.

132. Al final, la existencia de una cláusula de elección de foro es una circunstancia que únicamente se menciona en el preámbulo del texto definitivo del Reglamento Roma I como un índice o “factor” más que los jueces deben tener presente para decidir si hubo o no una elección tácita de ley aplicable. De acuerdo con el considerando 12 del Reglamento Roma I: “...un acuerdo entre las partes para conferir a uno o más órganos jurisdiccionales de un Estado miembro jurisdicción exclusiva para resolver los litigios ligados a un contrato es uno de los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si la elección de la ley se desprende claramente de los términos del contrato”³³⁴.

Sobre este considerando se han cuestionado algunos puntos. El primero de ellos, se refiere a la versión francesa del Reglamento en la que se lee: “*l’accord des parties visant à donner compétence exclusive à une ou plusieurs juridictions...devrait être l’un des facteurs à prendre en compte...*”. La doctrina sugiere que el uso del condicional hace entender que la cláusula de jurisdicción no debe ser necesariamente tomada en consideración. Por otro lado, se ha criticado el hecho que el considerando sólo se refiere a las cláusulas de elección de foro a favor de los tribunales de un Estado miembro. Lo cual hace posible que, a pesar de la existencia de una cláusula de jurisdicción a favor de un tribunal de un tercer Estado, el tribunal de un Estado miembro tuviera que cuestionarse sobre la ley aplicable a un contrato que contuviese semejante cláusula³³⁵. Sin embargo, otros autores defienden que el considerando no debe ser interpretado *a contrario*, es decir en el sentido de que una cláusula de elección de foro a favor de los tribunales de un tercer Estado carece de toda relevancia ya que el texto se limita a ese supuesto porque, simplemente, es en el que normalmente será aplicado³³⁶.

Con este telón de fondo, se puede concluir que, conforme al sistema Roma I, la existencia de una cláusula de elección de foro en un contrato de gestión debe ser considerada únicamente como un indicio que, unido a otras circunstancias o factores, podrán ayudar al juez a descubrir e interpretar la voluntad real de las partes respecto del Derecho aplicable al contrato, pero no como una clara manifestación de la voluntad de

³³⁴ Vid. AZZI, T., *Recherche....op. cit.*, p. 392.

³³⁵ Vid. FRANCO, S., “Le règlement Rome I...*op. cit.*”, p. 53.

³³⁶ Vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I”...*op. cit.*”, p. 9.

los contratantes en el sentido de haber elegido tácitamente la *lex fori* como ley aplicable al contrato.

133. Al respecto, los Principios ALI toman una posición más firme, pues su artículo 103 establece claramente que la atribución de competencia no implica la aplicación de la ley sustantiva del foro³³⁷.

En contraste con esta interpretación, el artículo 3:501 de los Principios CLIP, en el que se prevé la libertad de las partes para elegir la ley aplicable al contrato, ha optado por favorecer expresamente la existencia de una cláusula de elección de jurisdicción como una presunción *iuris tantum* de que las partes han elegido tácitamente la ley de este Estado como reguladora del contrato. La regla establece dicha presunción en los siguientes términos: “Si las partes han acordado conferir jurisdicción al tribunal de un Estado para que conozca y resuelva los litigios que surjan o puedan surgir en relación con el contrato, se presumirá que las partes han elegido la ley de ese Estado”³³⁸. Vista la existencia de cláusulas de jurisdicción en el contenido de los contratos de gestión y de licencia de las principales entidades españolas, como resultado de la aplicación de este artículo, la ley reguladora de estos contratos sería la española. Con lo cual, siempre existiría una coincidencia entre, *forum* e *ius*.

³³⁷ “103. *Between Jurisdiction and Applicable Law* n(1) *Competence to adjudicate does not imply application of the forum State’s substantive law*”. Los relatores de los Principios justifican esta norma argumentando: “*One of the basic tenets of private international law is the distinction between personal jurisdiction (judicial competence) of the court and the applicable law (legislative competence). In intellectual property, such a distinction was often ignored, mainly because of the principle of territoriality, under which the forum was most often the place of the injury and the applicable law was generally assumed to be the law of the forum State. But with the increasing advent of infringements that have a simultaneous impact on multiple territories, assertion of judicial competence over a multiterritorial infringement is increasingly likely to be sought, and courts will have to consider what law or laws apply to the full territorial extent of the claim. There is as yet no lex electronica that would supersede the national law and thus avoid the inquiry into the appropriately applicable law(s), although the body of supranational substantive norms is growing and may eventually come to supply rules of direct application in transnational intellectual property matters. For the foreseeable future, there remains considerable room for the application of national laws. This section of the Principles therefore emphasizes the independence of the identification of applicable law from the designation of an appropriate court. It is especially important not to equate the two when the court is called upon to hear claims arising out of acts occurring in many States. The forum’s courts may be competent to hear a claim involving multiple States; that does not mean that the forum’s law should determine the parties’ rights with respect to each of those States*”.

³³⁸ “... *If the parties have agreed to confer jurisdiction on a court of a State to hear and determine disputes that have arisen or may arise out of the contract, they shall be presumed to have chosen the law of that State...*” Vid. artículo 3:501 (1) de los Principios CLIP.

3. La posibilidad de elegir un Derecho no estatal; *la lex mediatica*.

134. Otra interesante cuestión que fue objeto de propuestas concretas en el marco del artículo 3 del Reglamento Roma I durante su proceso de transformación y que, tradicionalmente ha motivado infinitos debates doctrinales, se refiere a la posibilidad de que las partes elijan un Derecho supranacional como ley aplicable al contrato. A pesar de que el texto del Convenio de Roma no se pronuncia respecto de la validez de la elección de un orden jurídico de fuente no estatal como Derecho aplicable al contrato se ha interpretado que el artículo 3 excluye esta posibilidad. Al respecto, la doctrina ha puesto de manifiesto que el operador jurídico no puede ignorar la existencia de nuevos conjuntos normativos de origen privado acomodados a las necesidades del comercio internacional y susceptibles de dar respuestas en ocasiones mucho más adecuadas a las que puede ofrecer la legislación contractual de un Estado concreto; y en otras ocasiones mucho más equilibradas a una determinada transacción que, de someterse a una ley estatal supondría un evidente desequilibrio entre las partes contratantes³³⁹. Consciente de ello, la posibilidad de que las partes pudiesen optar por elegir los principios y usos del comercio internacional, es decir, la llamada *lex mercatoria* como *lex contractus*, fue una cuestión tomada en consideración por el legislador en ocasión de la transformación del Convenio de Roma en el Reglamento Roma I.

La Propuesta original de la Comisión recogió esta posibilidad en su artículo 3.2: “Las partes también podrán elegir como ley aplicable principios y normas de Derecho material de los contratos, reconocidos a escala internacional o comunitaria. No obstante, las cuestiones relativas a las materias reguladas por estos principios o normas que éstos no resuelvan expresamente se resolverán de acuerdo con los principios generales en que se inspiran, o, en su ausencia, de acuerdo con la ley aplicable a falta de elección en virtud del presente Reglamento.” Según la exposición de motivos de la Propuesta, tal disposición reforzaba aún más la autonomía de la voluntad, autorizando a las partes a elegir, como legislación aplicable un Derecho no estatal, siempre y cuando se tratase de

³³⁹ Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Alternativa conflictual o material...*op. cit.*”, p. 1447.

los principios generales del derecho, conocidos, codificados y consensuados en la comunidad europea o internacional. La previsión daba cobijo, en particular, a la elección por las partes de los Principios UNIDROIT sobre los contratos internacionales, pues los mismos se inspiran en las soluciones comunes a numerosos países³⁴⁰. Y, claro está, tenía en el punto de mira a los Principios de Derecho Contractual Europeo (PDCE)³⁴¹, o un posible futuro instrumento comunitario opcional, esto es, el Marco Común de Referencia (MCR)³⁴². No obstante, la Propuesta prohibía expresamente, a

³⁴⁰ La doctrina ha sostenido que los Principios UNIDROIT constituyen un Código uniforme de Derecho de los contratos y, por lo que se refiere a su calidad y extensión, no son inferiores a los Derechos nacionales de muchos Estados. En esta medida se esperaba que la transformación del Convenio de Roma en Reglamento comunitario diera cobijo a la posibilidad de que las partes pudiesen elegir estos Principios como ley aplicable. Vid. JUENGER, F. y SÁNCHEZ LORENZO, S., “Conflictualismo y Lex Mercatoria en el Derecho Internacional Privado”, *REDI*, vol. LII, núm. 1, 2000, pp. 30 y 38.

³⁴¹ Vid. FERRER VANRELL, M. P., y MARTÍNEZ CAÑELLAS, A. (Coord.), *Principios de derecho contractual europeo y principios de unidroit sobre contratos comerciales internacionales: actas del Congreso Internacional celebrado en Palma de Mallorca, 26 y 27 de abril de 2007*, Dickinson, 2009.

³⁴² Con su Comunicación sobre Derecho contractual europeo de 2001 la CE lanzó un proceso de amplia consulta pública sobre los problemas derivados de las diferencias entre el Derecho contractual de los Estados miembros y sobre las actuaciones posibles en este terreno. En 2003 la Comisión publicó un Plan de Acción en que proponía mejorar la calidad y coherencia del Derecho contractual europeo estableciendo un Marco Común de Referencia (MCR) que incluyera principios, terminología y reglas modelo comunes que usara el legislador de la Unión al crear o modificar legislación. En el documento se proponía también revisar el acervo de la Unión en materia de Derecho contractual de consumidores para eliminar incoherencias y suplir lagunas regulatorias. En octubre de 2008, a raíz de la revisión, la Comisión presentó una Propuesta de Directiva sobre derechos del consumidor, una medida pensada para impulsar el mercado interno minorista. La Comisión financió y siguió estrechamente la labor de una red académica internacional que llevó a cabo la investigación jurídica preparatoria para la adopción del MCR. La investigación concluyó a finales de 2008 y llevó a la publicación del Proyecto de MCR. Este cubre principios, definiciones y reglas modelo de Derecho civil, incluido el Derecho contractual y de responsabilidad civil e incluye disposiciones tanto para los contratos mercantiles como para los de consumo. El Programa de Estocolmo 2010-2014 invitó a la Comisión a presentar una propuesta sobre el MCR. Para realizar este mandato, mediante la Decisión de 26 de abril de 2010 (2010/233/UE), la Comisión creó un Grupo de expertos para estudiar la viabilidad de un instrumento de Derecho contractual europeo de fácil utilización que pudiese beneficiar a consumidores y empresas ofreciéndoles, a la vez, seguridad jurídica. En julio de 2010, se dió a conocer el Libro Verde de la Comisión sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas en el que se propone varios enfoques para mejorar la coherencia del Derecho contractual entre los que destacan: a) la publicación en Internet de normas contractuales tipo; b) una «caja de herramientas» (vinculantes y no vinculantes) de la que puedan disponer los legisladores de la UE para adoptar nuevos actos legislativos; c) un Derecho contractual europeo optativo que consumidores y empresas podrían elegir libremente en el marco de las relaciones contractuales; e) la armonización de las legislaciones contractuales nacionales mediante una Directiva de la UE; f) la plena armonización de las legislaciones contractuales nacionales mediante un Reglamento de la UE; g) la creación de un auténtico Código Civil Europeo, en sustitución de todas las normas nacionales en materia de contratos. En marzo del 2011 el Comité Económico y Social Europeo sugirió que la coherencia del Derecho contractual podría configurarse como Derecho optativo ya que la plena armonización es una opción poco factible. Como parte del proceso de armonización del Derecho contractual Europeo, en octubre de 2011 se publicó la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores. La importancia del texto radica en la significativa revisión hecha sobre la normativa armonizada en materia de contratos de consumo relacionados con el comercio electrónico. Ahora bien, sobre el destino que las autoridades europeas darán al MCR, la doctrina sostiene que existen tres posibilidades: a) que sea utilizado como una caja de herramientas. En este sentido, se obligaría a los

diferencia de lo que ocurre en otros entornos internacionales³⁴³, la elección de la *lex mercatoria*, insuficientemente precisa, o de codificaciones privadas poco reconocidas por la comunidad internacional. Se trataba, empero, de un elenco de normas no completo que habría de articularse con el Derecho estatal³⁴⁴. A tal fin la Propuesta “Roma I” introducía, en el apartado 2 del artículo 3, una fórmula inspirada en el apartado 2 del artículo 7 del Convenio de Viena sobre la venta internacional de mercancías³⁴⁵, de manera que los aspectos no expresamente resueltos por las normas elegidas podrían resolverse: bien recurriendo a la misma codificación de la que emanan o bien, recurriendo al Derecho estatal.

135. Finalmente la posibilidad de elegir un Derecho no estatal fue suprimida durante las negociaciones³⁴⁶. Entre las razones que motivaron esta decisión se puede mencionar, por un lado, que la posibilidad de elegir leyes no-estatales como un sistema jurídico aplicable al contrato (*lex contractus*) introducía gran incertidumbre en cuanto a la concreción del contenido de esas normas y en cuanto a la identificación de cuáles hubieran sido “reconocidas a escala internacional”³⁴⁷. Se consideró también que la

Estados miembros a respetar el MCR y a implementarlo en el Derecho Comunitario por medio de una Recomendación o un acuerdo interinstitucional para que el MCR orientara los actos legislativos futuros; b) el MCR podría servir de fundamento para un instrumento comunitario opcional en el ámbito del Derecho de las obligaciones. Se trataría entonces de un ordenamiento basado exclusivamente en el Derecho comunitario, no se aplicaría en lugar de los Derechos nacionales, sino “a su lado” para mejorar las posibilidades del tráfico comercial. En este caso, el documento opcional debería adoptar la forma jurídica del Reglamento; c) el MCR podría quedarse como simple borrador académico. *Vid.* LEIBLE, S., “El marco común de referencia y la elección del Derecho aplicable”, *AEDIPr*, núm. 8, 2008, pp. 481-492. Sobre la posibilidad de que el MCR se convierta en una simple “caja de herramientas”, Zoll subraya que esta opción representaría un dramático cambio en el proceso legislativo comunitario ya que la escasa legislación sobre la materia contribuiría a la incoherencia del Derecho privado europeo. *Vid.* ZOLL, F., “The Draft Common Frame of Reference...*op. cit.*, p. 18.

³⁴³ Art. 10 Convenio Interamericano sobre ley aplicable a los contratos internacionales de México suscrita en México, el 17 de marzo de 1994, inspirado en el Convenio de Roma: “Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto”.

³⁴⁴ *Vid.* HEISS, H., *Party Autonomy*, en FERRARI, F. y LEIBLE, S. (Eds.), *Rome I Regulation...op. cit.*, p. 11.

³⁴⁵ Convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980 (*BOE* núm. 26, de 30 de enero de 1991; corr. de errores, *BOE* núm. 282, de 22 de noviembre de 1996)

³⁴⁶ Para Juenger, la visión “paternalista” adoptada por el Convenio y el Reglamento Roma I en el sentido de que el Derecho aplicable al contrato debe ser un Derecho positivo, va en contra de la esencia del principio de autonomía de la voluntad de las partes. *Vid.* JUENGER, F., “The Problem with National International Law”, en *Private Law in the International Arena...op. cit.*, p. 306.

³⁴⁷ *Vid.* LAGARDE, P., “Remarques...*op. cit.*, p. 336.

elección de un Derecho supranacional no era una circunstancia que se pudiera reflejar en la práctica pues son raros los casos en los que las partes optan por la aplicación de normas no estatales como *lex contractus*³⁴⁸. Por último, se estimó que las posibles codificaciones oficiosas de la *lex mercatoria* existentes son excesivamente ambiguas y generales. No son sistemas completos, hay muchos aspectos que no están regulados por lo que inevitablemente en muchas ocasiones sería necesario identificar una ley estatal como sistema jurídico aplicable por defecto³⁴⁹.

Naturalmente esto no obsta para que, en el marco de la *lex contractus*, las partes puedan incorporar por referencia esos cuerpos normativos. Así lo establece expresamente el considerando 13 del Reglamento: “el presente Reglamento no impide a las partes incorporar por referencia a su contrato un Derecho no estatal o un convenio internacional”³⁵⁰. El preámbulo del Reglamento prevé, además, que en caso de que la Comunidad adopte en un instrumento jurídico oportuno normas del Derecho material de los contratos, incluidas las condiciones generales, este instrumento podrá prever que las partes puedan elegir aplicar dichas normas³⁵¹.

136. En el marco de los contratos relacionados con la propiedad intelectual, la posibilidad de elegir un Derecho supranacional como posible *lex contractus* se relaciona directamente con un interesante debate que se ha abierto desde hace varios años sobre la aparición de un cuerpo de reglas denominado *lex mediatica*. Se trata de una serie de

³⁴⁸ De hecho, en los estudios llevados a cabo en aquel ámbito donde esa elección es posible, el arbitraje internacional, se ha encontrado que no llega al 1% la proporción de casos en los que las partes han escogido alguna manifestación de la *lex mercatoria* como ley aplicable a su contrato. Vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I”...*op. cit.*, p. 10.

³⁴⁹ Sin embargo, la doctrina opina que los Derechos nacionales no están exentos de problemas ya que no existe un Derecho nacional que pueda dar solución a todas y cada una de las cuestiones legales. En todo sistema jurídico existen disposiciones que los jueces consideran inapropiadas o no susceptibles de ser aplicadas y que, en ocasiones, son sustituidas por conceptos subjetivos como el de justicia y buena fe. Vid. LANDO, O., “The Principles...*op. cit.*, p. 403.

³⁵⁰ Durante el proceso de transformación del Convenio en Reglamento, se consideró que la incorporación por referencia era más que suficiente para satisfacer las necesidades de la práctica. Así los sostuvo GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., durante la introducción general a la primera sesión del III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”...*op. cit.*

³⁵¹ Vid. considerando 14 del Reglamento Roma I. Si bien este considerando ha sido considerado superfluo desde el punto de vista jurídico, en la medida en que no se pone en tela de juicio la posibilidad de que la Comunidad pueda adoptar un instrumento opcional, se ha puesto de manifiesto su importancia política ya que reconoce abiertamente la posibilidad que ese instrumento opcional pueda adquirir fuerza legislativa. Vid. HEISS, H., *Party Autonomy*...*op. cit.*, p. 13.

reglas aplicables a la propiedad intelectual admitidas de manera relativamente uniforme a escala internacional, una sub-categoría de *lex mercatoria*.

De acuerdo con la doctrina, al margen de las reglas existentes en el Convenio de Berna y en otros instrumentos internacionales, en los últimos años han surgido nuevas normas de Derecho sustantivo en el marco de la protección internacional de la propiedad intelectual. Se trata de un conjunto de reglas que se han desarrollado a la luz de los nuevos métodos de comunicación de obras protegidas al público a través de satélites. La llamada *lex mediatica* puede definirse como el conjunto de reglas de origen contractual, adoptadas espontáneamente en el seno de organizaciones e instituciones internacionales con la finalidad de resolver de forma directa los problemas jurídicos vinculados a la creciente internacionalización de los derechos de propiedad intelectual y, especialmente, a la transmisión vía satélite. A pesar de las aspiraciones universalistas del Convenio de Berna, estos cuerpos internacionales han considerado necesario ir más allá de las meras reglas convencionales e intentar adaptar las reglas conflictuales tradicionales para aplicarlas a las transmisiones satelitales, creando así reglas estándar que pudiesen regular dichas comunicaciones³⁵².

Algunas de sus manifestaciones más importantes han sido acogidas posteriormente por el Derecho Europeo y las legislaciones nacionales armonizadas en esta materia, entre ellas: a) la consideración de que el país donde se produce la comunicación pública es el país de emisión de la señal de televisión; b) el principio de responsabilidad colectiva tanto del organismo de inyección como de los organismos de recepción en determinados supuestos con vistas a ampliar el ámbito de protección del autor y; c) la sustitución de los sistemas de licencias legales por la autorización para emitir vía satélite a través de contratos³⁵³.

137. Los detractores de la existencia de una *lex mediatica* sostienen que ésta, al formar parte de la *lex mercatoria*, adolece de sus mismas debilidades: no puede ser considerada una legítima fuente de derecho ya que la ley, por definición, debe emanar de un poder soberano que puede imponer su cumplimiento. Se ha dicho también que no

³⁵² Vid. GINSBURG, J.C., "The private international law...*op. cit.*", p. 391.

³⁵³ Vid. LUCAS, A., y LUCAS, H. J., *Traité de la propriété littéraire & artistique*, Paris, 1994, pp. 820-822.

representa un sistema lo suficientemente sólido y uniforme para poder ser considerado un orden jurídico y poder ser utilizado para la resolución de conflictos³⁵⁴. Otro argumento en contra de esta corriente es que, en el ámbito de la propiedad intelectual, las reglas relativas a los satélites no pueden ser consideradas principios generales del derecho con vocación internacional, sino que se trata de reglas que forman parte de cuerpos legislativos y convencionales. Además, las divergencias entre los sistemas jurídicos nacionales que regulan la materia de los derechos de autor, es una de las principales circunstancias que obstaculizan la existencia de reglas supranacionales específicas que puedan ser aplicables a los contratos relacionados con la propiedad intelectual. Por último, la falta de una compilación de resoluciones arbitrales, categoría de reglas que caracterizan la *lex mercatoria*, es otro factor relevante para rechazar por el momento la existencia de una verdadera *lex mediatica*³⁵⁵.

138. No obstante lo anterior, a favor de la existencia de una *lex mercatoria* en materia de gestión colectiva se pueden formular algunos argumentos. El primero de ellos se refiere a la afirmación de que una de las características del Derecho de autor del siglo XX ha sido el asociacionismo profesional de autores, artistas e intérpretes, editores, productores y demás agentes implicados en el sector. Fruto de este fenómeno aparecieron las entidades de gestión y, por el otro, contratos estandarizados o condiciones generales de contratación. Las asociaciones de autores y editores tanto a nivel nacional como internacional han llegado a elaborar de común acuerdo reglas generales relativas a contratos como el de edición, limitándose a aconsejar su observancia a aquellos que forman parte de las mismas. No obstante, y a pesar de que tales condiciones generales no vinculan a autores y editores, su valor de simples recomendaciones ha quedado sobrepasado con creces en la práctica, llegándose a convertir en verdaderos usos del tráfico. Hasta tal extremo eso es así que se considera que las condiciones generales elaboradas o los contratos tipo que incorporan tales reglas constituyen una auténtica codificación de los usos existentes en la práctica³⁵⁶.

Este mismo fenómeno puede observarse en el ámbito concreto de la gestión colectiva, en donde existen usos y costumbres nacionales e internacionales ampliamente

³⁵⁴ Vid. GINSBURG, J.C., "The private international law...*op. cit.*, p. 380.

³⁵⁵ Vid. AZZI, T., *Recherche....op. cit.*, pp. 395-400.

³⁵⁶ Vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición.....op. cit.*, p. 106.

arraigados al funcionamiento de las entidades de gestión. En el entorno nacional, se observa la tendencia a la contratación en masa por medio condiciones generales de contratación impuestas unilateralmente por las entidades de gestión. En el ámbito internacional, es común el uso de contratos-tipo que las organizaciones internacionales de gestión colectiva proponen a sus asociados para el ejercicio de sus actividades internas e internacionales. Ejemplo de ello son los contratos-tipo redactados por la CISAC, consistentes en formatos que contienen las normas básicas que rigen las relaciones internacionales entre las entidades e incluso que determinan algunos parámetros de su conducta económica y jurídica en sus relaciones con terceros usuarios³⁵⁷. La aceptación generalizada que las normas de comportamiento dictadas por la CISAC tienen a nivel internacional se refleja en el hecho que los contratos-tipo han sido objeto de rigurosos exámenes por parte de las autoridades de la UE para determinar su compatibilidad o no con el Derecho de la Competencia.

Se debe señalar, sin embargo, que la influencia de las organizaciones internacionales de gestión colectiva va dirigida de manera más directa a la actividad contractual de las entidades de gestión en sus relaciones con terceros usuarios y con sus homólogas, esto es, a los contratos de licencia y a los contratos de representación recíproca y no concretamente a los contratos de gestión entre titulares y entidades.

139. Por otra parte vale la pena subrayar que la futura regulación de que será próximamente objeto la gestión colectiva en relación a los servicios legales de música y el especial interés de Parlamento Europeo en relación al establecimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias, podría ser el primer paso hacia la creación de un nuevo sistema de resolución de conflictos en materia de gestión colectiva. El recurso al arbitraje conduciría a la gestación de precedentes específicos en esta materia, una categoría de “reglas” que ayudaría a cohesionar de manera importante los dispersos elementos que conforman la *lex mercatoria* sobre propiedad intelectual.

³⁵⁷ Para determinar las condiciones de licenciamiento de los derechos de reproducción mecánica y digital de obras en soportes sonoros y videográficos por parte de las entidades de gestión, la BIEM negocia un contrato estándar con los representantes de la IFPI en el que se fijan, a nivel internacional, los términos bajo los cuales los productores discográficos pueden utilizar los repertorios de las entidades de gestión que pertenecen a la BIEM. *Vid.* apartado III.C.2 del Capítulo Tercero.

140. Tratándose de los contratos de gestión y de licencia las partes pueden, en ejercicio de su autonomía material, optar por elegir un Derecho supranacional³⁵⁸, esto es, recepción de usos y prácticas profesionales, condiciones generales y, por extensión, las reglamentaciones realizadas por las asociaciones de comerciantes en el marco transnacional en virtud del cual el contenido de la *lex mercatoria* se incorpora a su contrato a través de esta mención³⁵⁹. Tomando en consideración la existencia y la importancia de los usos y costumbres internacionales en el ámbito de la gestión colectiva de los derechos de autor, la facultad dada a las partes para elegir una categoría de normas de origen no estatal puede considerarse más factible respecto de los contratos de representación recíproca, producto, precisamente de las prácticas profesionales de las organizaciones internacionales de gestión colectiva y, además, por la presencia de cláusulas de arbitraje en ellos.

A este respecto cabe insistir que el hecho de que los contratos de representación recíproca dispongan que los conflictos que puedan surgir en la ejecución del contrato deban ser resueltos de acuerdo con las disposiciones estatutarias de las organizaciones internacionales que los proponen, no puede ser equiparado a la elección de la *lex mercatoria* como ley reguladora del contrato. Si bien es cierto que los usos y prácticas de estos organismos internacionales constituyen uno de los elementos integrantes del ordenamiento supranacional conocido como *lex mercatoria*, una mera referencia a los estatutos de una organización internacional³⁶⁰, no puede significar una elección expresa ni tácita de la *lex mercatoria* como Derecho aplicable al contrato sino una mera incorporación por referencia³⁶¹.

³⁵⁸ Tal y como lo contempla el considerando 13 del Reglamento Roma I.

³⁵⁹ Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “*Lex Mercatoria ...op. cit.*”, pp. 37-38.

³⁶⁰ Como en el caso de los contratos de la CISAC y BIEM.

³⁶¹ Incluso en el supuesto en que el contrato de representación recíproca hiciera alusión expresa a la *lex mercatoria* o a los Principios generales del Derecho, la *lex causae* habrá de ser fijada a la luz de los criterios de determinación objetiva del Derecho aplicable del artículo 4 del Reglamento Roma I. El ordenamiento así designado fijará la operatividad de las reglas extra-estatales en el marco de la autonomía material. Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales...op. cit.*, p. 211.

4. El *dépeçage* en los contratos de la gestión colectiva.

141. Al igual que su instrumento antecesor, el Reglamento Roma I admite como normal, la posibilidad de *dépeçage* o fraccionamiento de la Ley aplicable al contrato por voluntad de las partes. Esta potestad se presenta como una consecuencia lógica del principio de autonomía de la voluntad y se configura como un instrumento útil en ocasiones para satisfacer de modo más adecuado los intereses de las partes y las necesidades económicas de la relación contractual, además de proporcionar seguridad jurídica al negocio³⁶². La doctrina, sin embargo, opina que esta facultad no autoriza expresamente a las partes a elegir diversos ordenamientos como aplicables a un mismo contrato, sino que se limita a prever que en caso de elección de la ley aplicable sólo respecto de una parte del contrato, el resto pueda ser regido por la ley aplicable a falta de elección³⁶³. Lo cierto es que el *dépeçage* tiene un límite genérico que trata de garantizar la coherencia de la reglamentación: no puede sujetarse a leyes distintas obligaciones que guardan entre sí una mutua dependencia o interrelación³⁶⁴.

142. En el marco de los contratos internacionales sobre bienes inmateriales, se ha reconocido la utilidad del *dépeçage*. La naturaleza mixta y la complejidad que caracterizan a algunos contratos sobre propiedad industrial, hace de ellos un terreno apto para la aplicación de esta técnica jurídica. Además, el hecho que estos contratos se refieran, en numerosas ocasiones, a la explotación de derechos en más de un país, refuerza la utilidad del fraccionamiento de la ley aplicable a los mismos. No obstante, es prudente señalar que el hecho que un contrato incluya derechos inmateriales de países distintos no implica una mayor predisposición hacia el *dépeçage* pues la idea de someter el contrato a cada uno de los ordenamientos en los que tiene lugar la explotación del bien inmaterial supondría destruir la estructura jurídica del contrato, al admitir la concurrencia de normas diversas, *vgr.* sobre cuestiones como la formación del contrato

³⁶² Vid. CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Elección múltiple y elección parcial de la ley aplicable al contrato internacional”, *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, núm. 18, 2000, p. 15.

³⁶³ Vid. EKELMANS, M. “Le *dépeçage* du contrat dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi aux obligations contractuelles”, *Mélanges Vander Elst*, Bruxelles, Nemesis, 1986, pp. 243-254.

³⁶⁴ En este sentido, una reciente Sentencia del TJUE ha establecido que “La segunda frase del artículo 4, apartado 1, del mismo Convenio debe interpretarse en el sentido de que una parte del contrato sólo podrá regirse por una ley diferente a la ley aplicable al resto del contrato cuando su objeto sea autónomo”. Vid. Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2009, asunto C-133/08, *Intercontainer Interfrigo SC (ICF) c. Baldenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV*, publicada en el DO el 21 de noviembre de 2009.

que van referidas al conjunto de derechos de países distintos incluidos en el objeto del contrato. Es imprescindible salvaguardar la coherencia del contrato³⁶⁵.

En contrapartida, hay quienes sostienen que la facultad de fraccionar el contrato puede resultar especialmente útil en aquellos que tiene por objeto la transmisión de derechos de autor para su explotación en varios países. En estos casos, las partes pueden optar por elegir una única ley aplicable a todas las obligaciones contractuales o bien, la ley del correspondiente país de explotación como aplicable a la parte del contrato relativa a dicha explotación³⁶⁶.

143. Tratándose concretamente del **contrato de gestión colectiva**, la posibilidad de un *dépeçage* no parece factible. En primer lugar porque el contrato de gestión nace como un contrato de Derecho interno que, bajo determinadas circunstancias puede volverse internacional. En segundo término, por el hecho de que son las mismas entidades de gestión quienes predisponen el contenido obligacional de los contratos de gestión. No parece lógico pensar que un ente colectivo pueda optar por fraccionar las obligaciones que derivan de un contrato de gestión para someterlo a distintas leyes. Por último, ya se ha destacado que, con base en el principio de territorialidad que rige las funciones de las entidades de gestión colectiva, existe una tendencia a que sea la ley del Estado donde el ente colectivo tiene su establecimiento la que rija las relaciones contractuales entre éste y el titular del derecho.

144. Nuevamente la posibilidad de fraccionamiento de la ley aplicable a un **contrato de licencia** carece de toda lógica teniendo en consideración que son las mismas entidades de gestión quienes redactan el contenido contractual. Tradicionalmente el alcance territorial para el cual se autoriza la explotación de los derechos concedidos ha coincidido con el espacio geográfico nacional en el cual las entidades de gestión desarrollan sus funciones circunstancia que, por lo general, condiciona la vinculación del contrato a la ley de dicho Estado.

No obstante, la consecuencia inmediata de la nueva modalidad de licencia

³⁶⁵ Sobre el *dépeçage* en los contratos sobre propiedad industrial *vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales....op. cit.*, pp. 222-225.

³⁶⁶ *Vid.* FABIANI, M., "I conflitti di legge.....op. cit.", pp. 142-143.

colectiva propuesta por la Comisión sobre los servicios legales de música en línea ha sido la puesta a disposición, para los usuarios, de licencias que autorizan la explotación de obras musicales en Internet con alcance en todo el EEE. Pareciera que las nuevas funciones recomendadas a los entes colectivos europeos puede abrir un escenario propicio para la aplicación de la técnica jurídica del *dépeçage*. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, el empleo del *dépeçage* en los nuevos contratos de licencia colectiva se vislumbra una posibilidad poco real en la medida en que se prevé que los formularios de contratos preestablecidos por cada una de las entidades nacionales de gestión colectiva favorecerán su derecho nacional como ley reguladora del contrato, como ya sucede en España en el caso de las denominadas licencias europeas ofrecidas por la SGAE³⁶⁷.

145. A diferencia de lo que ocurre con el contrato de gestión y el contrato de licencia, en los que la posibilidad de fraccionar la ley aplicable al contrato no parece aconsejable, recurrir a la técnica del *dépeçage* en el marco de los **contratos de representación recíproca**, en apariencia, parecería una solución coherente y factible con la naturaleza de este contrato.

Como se ha señalado, algunos autores consideran que el fraccionamiento de la ley reguladora del contrato es recomendable tratándose contratos internacionales sobre derechos inmateriales susceptibles de ser explotados en varios países³⁶⁸. En la medida en que los contratos de representación recíproca son contratos internacionales que abarcan dos contratos de mandato, en los que existen dos mandantes, dos mandatarias y dos objetos contractuales independientes y perfectamente identificables cuya gestión pertenece a entes colectivos diferentes y cuyos aspectos jurídicos de fondo y forma obedecen a ordenamientos jurídicos de dos Estados diferentes todo parece indicar que es posible que cada parte contratante pueda optar por someter su respectivo contrato de mandato a la ley del propio país de actuación, por ser éste el ordenamiento jurídico que le es más familiar al mandante, en el que la administración colectiva del repertorio transmitido se ha originado. Parecería, entonces, que los contratos de representación

³⁶⁷ La cláusula 18 del contrato de licencia para autorizar la descarga de música a la carta establece: “*Applicable law and jurisdiction 1. This agreement shall be subject to the laws of the Kingdom of Spain....*”

³⁶⁸ Vid. párrafo 142 de este capítulo.

recíproca pueden ser negocios jurídicos propicios para la aplicación del *dépeçage* pues la posibilidad de que cada entidad de gestión someta el respectivo mandato a la propia ley nacional, como ley reguladora del contrato parece una solución que dota de coherencia y previsibilidad las relaciones contractuales internacionales de los entes colectivos³⁶⁹. No obstante el hecho de elegir una *lex contractus* diferente para cada uno de los contratos de mandato que conforman el contrato internacional, ¿hace de esta elección un verdadero *dépeçage*? Se considera que se trata de un *dépeçage* “aparente”, pues en realidad se trata de dos contratos independientes y perfectamente identificables a los que puede ser aplicada una ley diferente.

B. Aplicación del artículo 4 del Reglamento Roma I a los contratos de la gestión colectiva.

146. Ha quedado establecido que una característica común a los contratos relacionados con la gestión colectiva³⁷⁰ es la ausencia de cláusulas contractuales en las que se señale la Ley aplicable al contrato. Esta circunstancia obliga a dilucidar el Derecho aplicable al contrato conforme a los criterios establecidos en el artículo 4 del Reglamento Roma I³⁷¹.

Tanto el artículo 4 del Reglamento Roma I como el artículo 4 del Convenio de Roma están basados en el principio general de acuerdo con el cual será aplicable la ley con la que el contrato tenga vínculos más estrechos³⁷². Sin embargo, en la práctica este artículo³⁷³ del Convenio de Roma planteó dos tipos de problemas. Uno relativo su

³⁶⁹ Así, JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d'exploitation...op. cit.*, p. 388.

³⁷⁰ A excepción de los nuevos contratos de licencia europea de SGAE.

³⁷¹ A pesar de que el principal pilar del Reglamento Roma I es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes (art. 3), la doctrina opina que el artículo 4 es la disposición más importante de todo el Reglamento: “*the parties are free to choose the applicable law and there are only few restrictions which limit the effects of such choice. But in the other hand, the necessary corollary to the parties' autonomy is a default rule that designates the applicable law in the absence of choice*”. Vid. MAGNUS, U. “Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice”, en *Rome I Regulation ...op. cit.*, p. 27.

³⁷² En doctrina, vid. BARATTA, R., *Il collegamento più stretto nel Diritto internazionale privato dei contratti*, Giuffrè, Milán, 1991, pp. 128 y ss.

³⁷³ En primer lugar, establece el principio normativo que inspira el precepto: la aplicación de la ley del país con el cual el contrato presente los vínculos más estrechos, a continuación establece una serie de presunciones concretando ese principio. Estas presunciones se basan en el criterio de “residencia habitual” de aquella parte en el contrato que tenga a su cargo la “prestación característica” y contiene dos

estructura: “principio general + presunciones + cláusula de escape”; en concreto, en la literatura jurídica y en la jurisprudencia de los Estados miembros había diferentes interpretaciones³⁷⁴ sobre si las presunciones operaban como auténticas presunciones *iuris tantum* en sentido fuerte o como meros “índices de concreción del principio”. El segundo relativo al concepto de “prestación característica”. En determinados tipos contractuales, por ejemplo los contratos de franquicia o de agencia, los tribunales habían alcanzado distintas conclusiones a la hora de identificar cuál era la prestación característica del contrato.

Como ya se ha explicado, la estructura de este precepto no parte ahora, a diferencia de lo que hacía el Convenio de Roma, del principio general de los vínculos más estrechos³⁷⁵. En su lugar, despliega un catálogo de ocho reglas especiales en función del tipo contractual, del objeto o de las circunstancias del contrato --compraventa de mercaderías, prestación de servicios, contratos sobre inmuebles, etc.--. A continuación, establece el principio general para aquellos supuestos que no sean subsumibles en ninguna de las categorías de ese catálogo o que sean subsumibles en más de una (y ello pueda conducir a soluciones divergentes). Y, por último, concluye con una cláusula de escape para aquellos supuestos en los que, pese a ser subsumible en alguna de las categorías señaladas, el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otra ley.

En suma, la nueva redacción de esta disposición en el Reglamento intenta superar los inconvenientes planteados por el Convenio reduciendo el triple escalón a una estructura más sencilla y racional: “norma de conflicto + cláusula de escape”³⁷⁶. Y, por otro lado, desgranando un elenco de tipos contractuales concretando en unos

reglas especiales para los contratos sobre inmuebles y transportes. Por último, añade una cláusula de escape, basada de nuevo en los vínculos más estrechos.

³⁷⁴ Como lo había previsto oportunamente la doctrina. Vid. BADIALI, G., “Le droit international privé des Communautés Européennes”, *Rec. des C.*, vol. 191, 1985-II, p. 100.

³⁷⁵ Desde antes que el Convenio de Roma fuese ratificado, la doctrina había puesto de manifiesto que el obstáculo más importante del método basado en los vínculos más estrechos era precisamente la existencia de ciertas presunciones cuyo valor sustancial era discutible y cuyos límites eran difíciles de determinar. *Ibid.*, pp. 97 y ss.

³⁷⁶ Tal y como lo había requerido la doctrina. Vid. MARTINY, D., “The Applicable Law to Contracts in the Absence of Choice (Art. 4 Rome Convention)- Old Problems and New Dilemmas”, en CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Estudios sobre contratación...op. cit.*, p. 14.

supuestos la prestación más característica³⁷⁷ o buscando, en otros, una conexión que exprese el “centro de gravedad”³⁷⁸ del contrato.

147. A diferencia de lo que se establecía en las Propuestas de la Comisión y del Parlamento, el texto definitivo del Reglamento no incluye una regla de conflicto propia para los contratos de propiedad intelectual o industrial. Esta supresión fue debida a la incapacidad para encontrar una solución adecuada que satisficiera las distintas tipologías de casos que se han ido desarrollando en la práctica comercial. No obstante, el artículo 4 prevé dos reglas especiales en el marco de un contrato de distribución o de franquicia³⁷⁹ por lo cual, en el caso de transferencia de estos derechos, en principio, se deberá estar a lo que disponen dichas reglas³⁸⁰. A continuación se expondrán a detalle tales propuestas así como las razones que han justificado su exclusión del texto definitivo del Reglamento Roma I.

1. Las propuestas sobre una regla de conflicto en materia de propiedad intelectual en el artículo 4 del Reglamento Roma I.

148. Durante el proceso de transformación del Convenio, la posibilidad de incluir un foro especial en materia de contratos sobre propiedad intelectual fue una cuestión tomada seriamente en consideración. La Propuesta de Reglamento contenía una regla de conflicto propia para los contratos de explotación de derechos de propiedad intelectual que favorecía la ley del cedente o licenciante:

“Artículo 4 - Ley aplicable a falta de elección

1. A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, la ley aplicable a los contratos siguientes se determinará de este modo:

³⁷⁷ Letras (a) (b), (e) y (f).

³⁷⁸ Letras (c), (d) y (g) y (h).

³⁷⁹ Que apuntan a la protección de la parte débil del contrato: el distribuidor y el franquiciado, a diferencia de lo que se proponía para los contratos de propiedad intelectual al favorecer la ley del transmitente del derecho. Vid. NISHITANI, Y., “Contracts Concerning Intellectual Property Rights”, en *Rome I Regulation....op. cit.*, p. 58.

³⁸⁰ Vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I”...op. cit., pp. 10-14.

...f) el contrato referente a la propiedad intelectual o industrial se regirá por la ley del país en que quien transfiere o concede los derechos tenga su residencia habitual.»³⁸¹

La redacción de esta disposición fue ampliamente criticada. La falta de mayor precisión sobre la expresión “el contrato referente a la propiedad intelectual o industrial”, no tuvo una buena acogida. Se consideró que se trataba de una norma demasiado rígida y poco práctica, lo cual obstaculizaría su aplicación desde el punto de vista comercial y judicial. Además, la excesiva amplitud del precepto dificultaría significativamente su aplicación a los contratos de propiedad intelectual y de propiedad industrial, sectores contractuales que se caracterizan por presentar una extensa gama de negocios jurídicos de complejidades diversas³⁸². En el ámbito específico de la propiedad intelectual, se consideró que la existencia de una amplia variedad de contratos exigía soluciones diferentes para cada tipo contractual y no una regla única y estricta. A pesar de que la aplicación de la ley del cedente del derecho podría ser apropiada en los contratos más simples, *vgr.* los contratos de licencia en los que el derecho intelectual se transmite a cambio de una suma de dinero, este criterio no podría funcionar como una regla general aplicable a contratos más complejos³⁸³ porque no es siempre el licenciante quien lleva a cabo la prestación característica del contrato³⁸⁴.

149. Considerando que la propuesta de la Comisión era excesivamente estricta, no tomaba en cuenta la discrecionalidad judicial y tampoco se ajustaba a las normas de conflicto de leyes de jurisdicciones no pertenecientes a la UE, lo que no era deseable desde el punto de vista de la armonización a nivel internacional de las normas de

³⁸¹ Vid. Art. 4.1 f) de la Propuesta de Reglamento Roma I COM (2005) 650 final.

³⁸² “Some of these contracts might have as their main object a franchise, distribution, research cooperation or joint venture agreement and deal with the transfer or license of intellectual property rights only in ancillary provision” Vid. CLIP, Comments on the European Commission’s Proposal.....*op. cit.*, pp. 473-475. En esta misma línea, *vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Applicable Law in the Absence.....*op. cit.*, p. 206.

³⁸³ *Vgr.* aquellos en que la transferencia del derecho intelectual lleva aparejada la obligación explícita o implícita para el licenciatario de explotar el derecho transferido y en los que el licenciante no asume ninguna obligación relevante, limitándose a respetar el uso de su derecho.

³⁸⁴ Puede darse el caso en que el derecho transferido sea mayormente explotado en el Estado en el que el licenciatario tiene su residencia habitual. Un claro ejemplo son los contrato de edición.

conflicto de leyes, el Proyecto de Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo³⁸⁵ modificó la Propuesta en los siguientes términos:

“Artículo 4 - Ley aplicable a falta de elección

1. A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, la ley aplicable a los contratos será la del país con el que tengan vínculos más estrechos.

(f) Se presumirá que un contrato referente a la propiedad intelectual o industrial tiene vínculos más estrechos con el país en que quien transfiere o concede los derechos tenga su residencia habitual;...”

Esta enmienda tampoco fue del todo aceptada. Se consideró que una presunción específica para los contratos sobre propiedad intelectual no era adecuada para garantizar un justo equilibrio de intereses para todos los tipos de contratos que existen en este sector jurídico. La posible adopción de semejante regla de conflicto, no daría cabida a ninguna excepción, ni siquiera si resultase que otra ley presenta vínculos más estrechos con el contrato en cuestión³⁸⁶. Nuevamente se estimó que dicha presunción podría ser eficazmente aplicada a contratos sencillos como los de licencia pero sería inadecuada para contratos más complejos o en los que la transmisión de los derechos de propiedad intelectual juega un papel accesorio³⁸⁷. Finalmente, para la satisfacción de algunos³⁸⁸ y la desaprobación de otros³⁸⁹, la versión definitiva del Reglamento Roma I no ha incluido disposición alguna relativa a contratos de propiedad intelectual.

³⁸⁵ Proyecto de Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD)).

³⁸⁶ Vid. NISHITANI, Y., “Contracts Concerning Intellectual ...*op. cit.*, p. 58.

³⁸⁷ Vid. CLIP, Comments on the European Commission's Proposal....*op. cit.*, pp. 475-477.

³⁸⁸ Entre los autores que se han manifestado contrarios a la existencia de una disposición especial en materia de propiedad intelectual en el Reglamento Roma I vid. METZGER, A., “Transfer of rights, License Agreements, and Conflict of Laws: Remarks on the Rome Convention of 1980 and Current ALI Draft”, en *Intellectual property in the conflict of laws*, SIEBECK, M., Alemania, 2005, pp. 61-77. En esta misma línea vid. CLIP, Comments on the European Commission's Proposal*op. cit.*, pp. 471-477.

³⁸⁹ Entre los autores que se han pronunciado a favor de la inclusión de una norma específica sobre propiedad intelectual en el Reglamento Roma I, vid. AZZI, T., “Les contrats d'exploitation des droits de propriété littéraire et artistique en droit international privé: état des questions”, *RIDA*, vol. 214, 2007, pp. 3- 103; GROSHEIDE, W., “Copyright Licensing Absent a Choice of Law, Licensing of copyrights under the Rome Convention 1980”, en VAN DER GRINTEN, P. *et al.*, *Crossing Borders: Essays in European and Private International Law, Nationality Law, and Islamic Law in Honour of Frans Van Der Velden*,

150. Indudablemente, los contratos de licencia hubieran tenido cabida en el marco de las anteriores propuestas de creación de una norma conflictual específica en materia de propiedad intelectual. Cabe reflexionar, sin embargo, sobre la posibilidad de que estas normas hubiesen podido ser aplicadas también a los contratos de gestión y de representación recíproca, vista su naturaleza jurídica como contratos de mandato³⁹⁰. De acuerdo con la regla aportada en la Propuesta de Reglamento de la Comisión, “el contrato referente a la propiedad intelectual o industrial se regirá por la ley del país en que quien transfiere o *concede* los derechos tenga su residencia habitual.” Dada la ausencia de una verdadera transferencia de derechos intelectuales en los contratos de gestión y de representación recíproca surge la duda sobre la posibilidad de considerar que en el marco de estos contratos se lleve a cabo una “concesión” de derechos intelectuales.

Una amplia interpretación de la disposición, permitiría llegar a la conclusión que el otorgamiento o la entrega de derecho intelectuales por parte de un titular a una entidad de gestión colectiva, puede ser considerada una “concesión” de derechos intelectuales³⁹¹ y, por lo tanto, un contrato de gestión recaería en el ámbito de aplicación de la regla contenida en la Propuesta de Reglamento. No obstante, la aplicación de esta hipotética norma de conflicto al contrato de gestión, revela a su vez otros defectos de la misma. De ser posible su utilización, la ley aplicable a un contrato de gestión resultaría ser la ley del país en donde el titular de derechos intelectuales tiene su residencia habitual. Por lo tanto esta solución resultaría contraria al espíritu del propio artículo 4 ya que, en lugar de determinar una ley lo más vinculada posible con el contrato, como podría serlo la ley del Estado en el que está establecida la entidad de gestión colectiva, la aplicación de esta regla proporciona el resultado opuesto. En efecto, aplicar al contrato de gestión colectiva la ley del país de residencia del titular de derechos (cuando

Kluwer, 2006, p. 137. En particular respecto de la creación de un foro especial en materia de contratos de edición *Vid.* HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición.....op. cit.*, pp. 117 y ss.

³⁹⁰ *Vid.* apartados III.A.3 y III.C.3 del Tercer Capítulo.

³⁹¹ Al respecto la doctrina española ha apuntado que, a pesar de la consideración del contrato de gestión como un contrato de mandato, no hay inconveniente alguno en entender que dicho mandato lleva consigo una cesión de los derechos del titular a favor de la entidad administradora, siempre que se entienda que esa cesión lo es a los únicos fines de facilitar la gestión de la entidad o, como habitualmente se caracteriza, una mera cesión fiduciaria. *Vid.* MARÍN LÓPEZ, J. J., en *Comentarios a la Ley de Propiedad.....op. cit.*, p. 1896.

éste esté domiciliado en un Estado diferente al de la entidad), no parecía ser una solución coherente con el espíritu del sistema Roma I.

151. Por su parte, el Proyecto de Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo proponía que, a falta de elección realizada, la ley aplicable a los contratos fuese la del país con el que tengan vínculos más estrechos y en este sentido establecía la presunción de que un contrato referente a la propiedad intelectual o industrial tiene vínculos más estrechos con el país en que quien transfiere o concede los derechos tenga su residencia habitual

La aplicación de dicha presunción a los contratos de gestión no parece alejarse mucho del resultado obtenido al emplear la regla de la Propuesta de la Comisión. En primer lugar, la determinación de la aplicación de dicha regla a un contrato de gestión dependería de su consideración o no como una cesión de derechos intelectuales. En caso afirmativo, presumir que un contrato de gestión colectiva presenta vínculos más estrechos con el país donde el titular de derechos tiene su residencia habitual, carece de toda lógica en el marco de la gestión colectiva, en la medida en que es la ley en la que tiene su principal establecimiento la entidad de gestión la que regula la actuación de los entes colectivos y que, en realidad, presentaría los vínculos más estrechos con el contrato³⁹².

152. Si se sostiene que un contrato de gestión puede recaer en el ámbito de aplicación de una hipotética regla de conflicto en materia de propiedad intelectual, de igual forma, la misma norma puede ser aplicada al contrato de representación recíproca en la medida en que comparte la naturaleza jurídica del contrato de gestión. Sin embargo, el hecho que el contrato de representación recíproca esté conformado por dos contratos de mandato dificulta la aplicación de la regla de conflicto pues en el marco de este tipo contractual ambas entidades de gestión se configuran como concesionarias de los derechos cuya administración ostentan.

³⁹² Vid. apartado V.B.4 de este Capítulo.

En conclusión, la complejidad de algunos contratos como los de los contratos de representación recíproca, parece justificar la exclusión de una regla de conflicto en materia de propiedad intelectual en el texto definitivo del Reglamento Roma I, revelándose una decisión sensata del legislador europeo, al no representar una solución jurídica coherente con la inmensa gama de contratos que se relacionan con los bienes inmateriales.

153. La dificultad para elaborar una regla sobre ley aplicable en defecto de elección relativa específicamente a los contratos que tienen por objeto bienes inmateriales³⁹³ también ha sido comprobada durante la elaboración de los Principios CLIP.

La estructura del artículo 3:502 del Primer Borrador de los Principios³⁹⁴, presentaba una redacción similar a la del Convenio de Roma: un principio general + presunciones + cláusula de escape. En efecto, la regla plasmada establecía: 1) que a falta de elección de ley aplicable, el contrato se regirá por la ley del Estado con el que se encuentre vinculado más estrechamente; 2) la presunción de que el contrato se encuentra vinculado al Estado en el que la parte que ejecuta la prestación característica del contrato tenga su residencia habitual al momento de la conclusión del contrato; 3) un listado de circunstancias relevantes para determinar cuál de las partes contratantes tiene a su cargo la prestación característica; 4) la posibilidad de excepcionar la presunción de la prestación característica en caso de que el contrato presentase una conexión manifiesta con otro Estado³⁹⁵.

³⁹³ Vid. MARTINY, D., "The Applicable Law to Contracts ...*op. cit.*", p. 24.

³⁹⁴ Publicado en abril de 2009.

³⁹⁵ "Article 3:502: Applicable law in the absence of choice (1) In the absence of a contractual choice of law in accordance with Article 3:501, the contract shall be governed by the law of the State with which the contract is most closely connected. (2) It shall be presumed that the contract is most closely connected with the State in which the party who is to effect the performance which is characteristic of the contract has its habitual residence at the time of conclusion of the contract. (3) In contracts having as their main object the transfer or license of an intellectual property right, the court shall take into consideration in determining the characteristic performance: (a) as factors tending to the performance of the transferee or licensee:

- the transferee or licensee has the explicit or implicit duty to exploit the right
- the rights are mainly exercised in the State of the transferee's or licensee's habitual residence or place of business;
- the royalties or other form of money consideration is expressed as a percentage of the sales price;
- the licensee or transferee has a duty to report about her/his efforts to exploit the rights;

La revisión del instrumento ha conducido a la simplificación del artículo reduciendo la fórmula de la regla a: principio general + presunciones, estructura que más adelante será comentada.

2. La determinación del Derecho aplicable a los contratos de la gestión colectiva en defecto de elección.

154. Si bien el texto definitivo del Reglamento no ha incluido una regla de conflicto especial para los contratos sobre propiedad intelectual, siguiendo la lógica aplicada para determinar el foro de competencia judicial internacional bajo el sistema Bruselas I, la determinación del Derecho aplicable a los contratos de la gestión colectiva es posible mediante la aplicación de una de las reglas especiales enumeradas en el artículo 4 del Reglamento Roma I, la relativa a los contratos de servicios. Precisamente, una de las reformas más relevantes del Reglamento Roma I, la sustitución de la presunción del artículo 4.2 con reglas precisas de localización, fue inspirada en la redacción del Reglamento Bruselas I³⁹⁶. Así lo confirma el considerando 17 del Reglamento Roma I, al establecer que: "...por lo que se refiere a la ley aplicable a falta de elección, los conceptos de "prestación de servicios" y de "venta de mercaderías" deben interpretarse del mismo modo que al aplicar el artículo 5 del Reglamento (CE) no 44/2001, en cuanto la venta de mercaderías y la prestación de servicios están cubiertos por dicho Reglamento...". La doctrina, por su parte, ha aconsejado que el término "servicios" sea interpretado en sentido amplio de manera que abarque cualquier tipo de servicios³⁹⁷.

(b) as factors tending to the performance of the transferor or licensor:

– the transferee or licensee has no other explicit or implicit duty but to pay a flat sum as money consideration;

– the rights are mainly exercised in the State of the transferor's or licensor's habitual residence or place of business;

– the license is for a single use;

– in case of copyright, the author has at first the duty to create the work.

(4) The presumption of paragraph 2 may exceptionally be disregarded if it is clear from all the circumstances of the case that the contract is manifestly more closely connected with another State."

³⁹⁶ Vid. BALLARINO, T., "Il Regolamento Roma I....*op. cit.*, p. 13.

³⁹⁷ Vid. MAGNUS, U. "Article 4 Rome I Regulation:....*op. cit.*, p. 38. Cosa que no ha hecho el TJUE en la Sentencia Falco.

Al analizar la cuestión de la competencia judicial internacional, se ha propuesto encuadrar los contratos relacionados con la gestión colectiva dentro de la categoría de los contratos de prestación de servicios³⁹⁸. En efecto, en la medida en que las entidades de gestión desarrollan una serie de relaciones contractuales encaminadas a ejercitar los derechos intelectuales conferidos en administración por titulares y homólogas extranjeras, a cambio de una retribución consistente en las cantidades que, por concepto de gastos de administración las mismas entidades detraen de las regalías recaudadas y distribuidas, los contratos que se celebran en el marco de la gestión colectiva pueden ser considerados como contratos de prestación de servicios.

Aplicando esta misma interpretación, la determinación de la ley aplicable a los contratos de la gestión colectiva puede obedecer a la regla especial del artículo 4.1 b) del Reglamento Roma I de acuerdo con la cual: “1. A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 a 8, la ley aplicable al contrato se determinará de este modo:... b) el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el prestador del servicio tenga su residencia habitual...”. El concepto de residencia habitual se encuentra definido en el artículo 19 del Reglamento³⁹⁹: “... A efectos del presente Reglamento, la residencia habitual de una sociedad, asociación o persona jurídica será el lugar de su administración central...”⁴⁰⁰.

155. El resultado que arroja la aplicación del artículo 4.1 b) a los **contratos de gestión**, es que la ley aplicable a los mismos será la del país donde la entidad de gestión --prestadora del servicio-- tiene su administración central. El hecho que un contrato de gestión esté regido por la ley del país donde el ente colectivo tiene su administración

³⁹⁸ Vid. apartado IV. C.1 de este Capítulo.

³⁹⁹ La redacción de este precepto sigue el modelo de la regla paralela contenida en el artículo 23 del Reglamento Roma II.

⁴⁰⁰ La residencia habitual se debe entender como equivalente a la administración central (*i.e.*, el lugar desde donde se administra habitualmente la sociedad), la cual no se corresponde necesariamente ni con el establecimiento principal, ni con el domicilio estatutario. No obstante, cuando la persona jurídica tiene varios establecimientos, y el contrato se ha celebrado en el marco de las actividades de un establecimiento en particular, o la prestación deba ser realizada por un establecimiento en particular, éste debe considerarse como residencia habitual a los efectos del Reglamento. Esta corrección procede del artículo 4.2 *in fine* del Convenio de Roma 1980 y sencillamente busca ofrecer una mayor precisión a la hora de localizar el “centro de gravedad” del contrato. Vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I”.....*op. cit.*, p. 10.

central --ordenamiento jurídico con el que indudablemente se encuentra más vinculado-- parece una solución coherente con el objetivo general del Reglamento: la seguridad jurídica y la previsibilidad de las normas de conflicto⁴⁰¹.

156. Si se considerase que los **contratos de licencia** celebrados en el marco de la gestión colectiva forman parte de la categoría de los contratos de servicios, el Derecho aplicable a los mismos resultaría ser, conforme a la presunción establecida en el apartado b) del artículo 4.1, la ley del país donde el prestador del servicio, en este caso la entidad de gestión, tiene su residencia habitual o administración central. Al igual que como sucede para el contrato de gestión, el hecho que el contrato de licencia esté regido por la ley del país donde el ente colectivo tiene su administración central --ordenamiento jurídico con el que indudablemente se encuentra íntimamente vinculado-- parece una adecuada solución en términos de previsibilidad y seguridad jurídica.

157. En principio parecería que la presunción del artículo 4.1 b) del Reglamento Roma I no es de utilidad para determinar el Derecho que debe regir un **contrato de representación recíproca**. Se podría pensar que la categorización como contrato de servicios no resulta suficiente respecto de un negocio jurídico complejo en el que ambas partes se configuran como prestadores del servicio. Sin embargo, tomando en cuenta que este negocio jurídico abarca dos contratos de mandato independientes y perfectamente identificables, someter cada uno de ellos a una ley distinta es perfectamente factible. Por ejemplo, cabe suponer que la entidad francesa SACEM ha celebrado un contrato de representación recíproca con la entidad holandesa BUMA-STEMRA. En el contrato A, SACEM es mandante de BUMA-STEMRA y ésta mandataria de la entidad francesa y prestadora de un servicio en territorio holandés. En el contrato B, BUMA-STEMRA es la entidad mandante y SACEM es la mandataria y prestadora del servicio de gestión en territorio francés. Habiendo distinguido los dos contratos de mandato se puede establecer que, de acuerdo con la regla del artículo 4 b) del Reglamento de Roma I, en caso de controversias relativas al contrato de mandato A, será aplicable la ley holandesa, por ser ésta la ley donde el prestador de servicios, BUMA-STEMRA, tiene su residencia habitual. Mientras que los litigios que surjan con motivo del contrato B, serán resueltos conforme a la ley francesa, por ser esta la ley del

⁴⁰¹ Vid. Considerando 16 del Reglamento Roma I.

país donde SACEM, prestadora del servicio de gestión, tiene su residencia habitual. Esta solución, además, hace coincidir la *lex contractus* con la ley aplicable al régimen jurídico de los derechos de autor que, de acuerdo con la opinión generalizada en materia de propiedad intelectual es la: *lex loci protectionis*.

Lo anterior demuestra que la determinación de la ley aplicable a un contrato de representación recíproca es posible categorizándolo como un contrato de prestación de servicios conforme al elenco de presunciones establecido por el artículo 4 del Reglamento Roma I.

3. La aplicación de la regla de la prestación característica a los contratos sobre propiedad intelectual.

158. En la hipótesis en que los contratos de la gestión colectiva no fuesen catalogados como contratos de prestación de servicios y, por lo tanto, no fuesen subsumibles en ninguna de esas reglas especiales o cuando existen contratos que pueden ser subsumibles en más de una categoría⁴⁰², será aplicable el principio general establecido en el artículo 4.2 del Reglamento Roma I: el contrato quedará sujeto a la ley del Estado donde tiene su residencia habitual la parte encargada de llevar a cabo la prestación característica del mismo.

El criterio de la prestación característica establece una presunción general según la cual el contrato tiene los vínculos más estrechos con el país donde la parte que debe dar la prestación característica tiene, en el momento de la conclusión del contrato, su residencia habitual o, si se trata de una sociedad, asociación, o persona moral, su administración central. Con el objetivo de simplificar la determinación de la ley reguladora del contrato, el artículo 4.2 del (Convenio) y del Reglamento individualiza la prestación característica con el ánimo de establecer el factor relevante de conexión en la residencia habitual de la parte encargada de ejecutar dicha prestación en el momento de

⁴⁰² De acuerdo con Mankowski, los contratos de la propiedad intelectual e industrial son ejemplos de contratos que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 4.1 del Reglamento Roma I. *Vid.* MANKOWSKI, P., “Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights under the Rome I Regulation”, en LEIBLE, S., y OHLY, A. (Eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009, p.49.

la celebración del contrato⁴⁰³. De acuerdo con este precepto, la determinación de la ley aplicable no depende del lugar de ejecución de la prestación característica, lo cual sería muy difícil de establecer⁴⁰⁴.

Ni el Convenio ni el Reglamento Roma I contienen mayores precisiones sobre el concepto de prestación característica. El Informe relativo al Convenio de Roma se limita a reproducir ciertas ideas básicas de los relatores del precepto. Expresa la convicción de que esta técnica, permite localizar el contrato atendiendo a elementos internos que reflejan la esencia de la relación contractual y son determinantes de la categoría a la que el contrato pertenece, quedando al margen las circunstancias externas al mismo; la prestación característica haría posible, además, contemplar la función económico-social que la relación jurídica desempeña. Se destaca la simplicidad con la que puede ser determinada la prestación característica en los contratos bilaterales en los que la prestación de una de las partes es básicamente monetaria; resaltando para concluir, que además de dotar de certeza a la determinación objetiva de la ley aplicable, permite objetivar y concretar la noción de los vínculos más estrechos⁴⁰⁵.

159. A lo largo de los apartados precedentes se ha podido constatar que, en materia de propiedad industrial e intelectual, no existe una regla única que pueda ser aplicable para determinar la *lex contractus* a toda la gama de contratos que se presentan en este sector jurídico. Esta complejidad se acentúa además por el hecho de que no todos los sistemas legales siguen las mismas reglas respecto a los diferentes tipos de contratos. Por este motivo, el criterio de la prestación característica no es fácilmente aplicable a esta tipología contractual⁴⁰⁶. Esta circunstancia se pone de manifiesto principalmente en contratos en los que las obligaciones de las partes son prácticamente idénticas *vgr.* contratos de representación recíproca o cuando la transmisión de los derechos de propiedad intelectual se dan en el marco de otros acuerdos *vgr.* en un

⁴⁰³ Vid. art. 19.3 del Reglamento Roma I.

⁴⁰⁴ Sobre el particular vid. *vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Ley aplicable en defecto de elección a los contratos internacionales: el artículo 4 del Convenio de Roma de 1980”, *La Ley*, año XVI, abril, 1995, pp. 16-17.

⁴⁰⁵ Vid. GIULIANO, M. y LAGARDE P., Report on the Convention...*op. cit.*, pp. 20-21.

⁴⁰⁶ Así, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Applicable Law in the Absence.....*op. cit.* p. 199. y GROSHEIDE, W., “Copyright Licensing...*op. cit.*, p. 135.

contrato de franquicia⁴⁰⁷.

No obstante, la aplicación de la regla del artículo 4.2 del Reglamento Roma I obliga a determinar cuál es la parte contratante que realiza la prestación característica, ya que será la ley del país en el que dicha parte reside la que será aplicable al contrato. Sobre la cuestión, el TJUE no ha tenido ocasión de pronunciarse y las opiniones doctrinales son divergentes.

160. La doctrina ha formulado algunas interpretaciones sobre la localización de la prestación característica en los principales **contratos sobre propiedad intelectual**. La postura predominante es que, en los contratos relativos a la propiedad intelectual, es el cedente o licenciante la parte contratante que tiene a su cargo la prestación característica. Éste es el criterio seguido por la Ley Federal Suiza sobre el Derecho Internacional Privado de 18 de diciembre de 1987, cuyo artículo 122, párrafo primero, postula el principio conforme al cual “los contratos que versan sobre propiedad intelectual se rigen por el Derecho del Estado donde la persona que transfiere o concede el derecho de propiedad intelectual tiene su residencia habitual”⁴⁰⁸. Los Principios ALI, sin hacer referencia a la expresión “prestación característica”, establecen que, a falta de un acuerdo de elección de Derecho aplicable, será aplicable la ley del Estado que presente los vínculos más estrechos con el contrato, presumiendo que esta ley es la ley del Estado de residencia del cedente o licenciario en el momento de ejecución del contrato⁴⁰⁹.

Esta interpretación tiene el mérito de la sencillez ya que puede ser aplicada sin distinción a la mayoría de los contratos relativos a la propiedad intelectual. Además,

⁴⁰⁷ Vid. VAN EECHOUD, M., *Choice of law in copyright and related rights: alternatives to the Lex Protectionis*, Kluwer Law International, 2003, p. 199. Sobre la dificultad de identificar la prestación característica en algunos contratos sobre propiedad industrial vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, Madrid, Civitas, 2000, pp. 300 y ss; UBERTAZZI, B., “La legge applicabile ai contratti di trasferimento di tecnologia”, *Rivista di diritto industriale*, año LVII, núm. 2, 2008, p. 134; CORTESE, B. *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato: licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padua, Cedam, 2002, pp. 203 y ss.

⁴⁰⁸ Vid. LUCAS, A., “Ley aplicable a la violación....*op. cit.*”, pp. 7-8. Por su parte, Grosheide señala que en este mismo sentido ha sido interpretado el artículo 4.2 por los tribunales holandeses, ingleses, alemanes y franceses. Vid. GROSHEIDE, W., “Copyright Licensing...*op. cit.*”, p. 135; NISHITANI, Y., “Contracts Concerning Intellectual ...*op. cit.*”, p. 68.

⁴⁰⁹ Vid. artículo 315 (2) de los Principios ALI. Sobre el particular, en doctrina vid. DESSEMONTET, F., “International Private Law of Intellectual Property”, *Yearbook of International Private Law*, vol. VI, 2004, pp. 71-84.

tratándose específicamente de derechos intelectuales y en la hipótesis en que el monopolio se transmite por primera vez, tiene la ventaja de dar la competencia a la ley del país en que está establecido el autor que se considera como la parte débil en el contrato⁴¹⁰. Por otro lado, esta solución coincide con la opinión de los relatores del Convenio de Roma en el sentido de que en los contratos sinalagmáticos a título oneroso, es normalmente la prestación que se debe como contrapartida de la remuneración dineraria la que es identificada como característica. El derecho de la propiedad intelectual no escapa de esta regla; en un contrato por el que se transmiten o conceden derechos intelectuales, el cesionario (o licenciatario) paga una remuneración para poder beneficiar de los derechos, y el cedente (o licenciante) parece efectivamente que es el que debe la prestación característica.

Dentro de esta postura quedarían englobados, primordialmente, los **contratos de cesión exclusiva** de derechos de autor, por los que el titular transmite la titularidad del derecho intelectual, a cambio de un precio, normalmente en dinero y, en particular, los **contratos de licencia** por medio de los cuales el titular autoriza a un tercero a explotar el derecho intelectual a cambio del pago de una suma en dinero⁴¹¹.

En sintonía con esta interpretación una corriente minoritaria ha sostenido, además, --sin importar que se trate de una cesión en exclusiva o de una simple licencia o autorización-- lo que caracteriza realmente a los contratos sobre propiedad intelectual es, o bien la actividad creativa del autor, o bien la inversión o esfuerzo económico realizado por una persona física o jurídica que contribuye y hace posible una creación intelectual. Sin creación o sin producción sería imposible concluir un contrato que tuviese por objeto derechos de propiedad intelectual, de ahí que su centro de gravedad se encuentre en la actividad realizada por los titulares de estos derechos. Si la prestación característica en los contratos de propiedad intelectual es la realizada por el titular, la ley que regule el contrato no puede ser otra sino aquella del país donde éste tiene su residencia habitual o su establecimiento principal⁴¹².

⁴¹⁰ Vid. AZZI, T., "Les contrats d'exploitation...*op. cit.*", pp. 29-30.

⁴¹¹ Así, WADLOW, Ch., *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Sweet and Maxwell, Londres, 1998, p. 431.

⁴¹² Vid. DESSEMONTET, F., *Le droit d'auteur*, CEDIDAC, Lausana, 1999, pp. 661 y ss.

161. Si bien esta solución parece ofrecer seguridad jurídica al someter todos los contratos pertenecientes a la categoría de la propiedad intelectual a una misma ley, se ha puesto de manifiesto que la tipología de contratos que engloba este sector jurídico es muy diversa y, en la práctica, pueden abarcan negocios jurídicos en los que resulta imposible identificar la prestación característica y en los que el contrato está manifiestamente más conectado con otro país y no con el de la residencia habitual del cedente⁴¹³, lo cual ha llevado a afirmar a algunos autores que la prestación característica debe reputarse realizada por el cesionario o licenciatario, cuando éste pacta una obligación de explotación y, por el titular del derecho, en la ausencia de tal obligación.

En efecto otra corriente de opinión sostiene que, cuando un contrato sobre propiedad intelectual conlleva la obligación de explotar el derecho a cargo del licenciatario, es precisamente dicha explotación la que caracteriza el contrato y, por lo tanto, la prestación característica será la del explotador⁴¹⁴. Un típico ejemplo de este supuesto es el contrato de edición en los que el cedente se limita a transmitir sus derechos de explotación sobre la obra, mientras que el adquirente, además de pagar una remuneración al cedente, se compromete a realizar otras prestaciones de la que depende el éxito económico de la operación. Es por otra parte el editor quien asume el riesgo invirtiendo los fondos necesarios para reproducir y distribuir la obra al público. En definitiva, en este supuesto la prestación del editor es más compleja y onerosa que aquélla asumida por el cedente. Estos argumentos permiten afirmar que como regla general, en los contratos de edición, la prestación característica es la prestación asumida por el editor⁴¹⁵.

Los críticos de esta postura sostienen que el lugar de establecimiento del

⁴¹³ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., "Applicable Law in the Absence...*op. cit.*, pp. 213-214

⁴¹⁴ Vid. ULMER, E., *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Deventer, Kluwer, 1978, pp. 48-52; VAN EECHOUD, M., *Choice of law...op. cit.*, p. 199; JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d'exploitation ...op. cit.*, p. 364.

⁴¹⁵ Esta regla general tropieza sin embargo con algunas excepciones: a) contratos que tienen por objeto el encargo de una obra, b) contratos de edición en los que ambas partes deben realizar prestaciones no exclusivamente dinerarias, sin que sea posible determinar qué contratante está obligado a suministrar la prestación más compleja u onerosa y c) contratos de edición cuya conclusión ha estado precedida de una oferta en el país dónde reside habitualmente el autor. Vid. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición.....op. cit.*, pp. 131-132. En contrapartida, hay quienes sostienen que el hecho que el editor tenga la obligación de explotar el derecho transmitido no significa necesariamente que sea él el prestador característico, pues esta determinación dependerá de las obligaciones restantes que haya asumido el co-contratante. Vid. VAN EECHOUD, M., *Choice of law ...op. cit.*, p. 200.

explotador es un centro de gravedad probablemente más fácil de ser admitido por el conjunto de sistemas jurídicos, pero esto no es suficiente para fundamentar la solución. El argumento según el cual el explotador tiene la necesidad de organizar su actividad en función de una ley que conozca se desvirtúa fácilmente puesto que el autor cedente también tiene esa necesidad. Que el contrato prevea la explotación posterior de la obra es incontrovertible, pero no hay certeza de que esto sea suficiente para considerar al explotador como deudor de la prestación característica. Ésta debe ser determinada en relación con la transmisión del derecho, sin la que ninguna explotación sería posible y no por los efectos de esta transmisión. Bajo esta óptica, sería natural dirigir la atención sobre la obligación de quien transmite el derecho, aún si su prestación no es más importante que la de su socio profesional en un plan “socioeconómico”⁴¹⁶.

162. Por último, hay quien sostiene que en los contratos que conllevan una obligación de explotación del derecho transmitido, tal explotación no puede ser considerada *per se*, la prestación característica⁴¹⁷ porque existen contratos en los que las prestaciones de ambas partes contratantes son igualmente importantes, por ejemplo en el caso de los artistas, éstos necesitan la explotación de sus obras para generar ganancias y seguir trabajando, ambos elementos son igualmente relevantes⁴¹⁸. Por lo tanto, en este tipo de contratos es imposible determinar una prestación característica⁴¹⁹.

163. Conscientes de las diferencias que afectan la amplia gama de los negocios contractuales sobre bienes inmateriales, los Principios CLIP ofrecen una solución conciliadora de las corrientes doctrinales existentes y que resulta práctica para identificar la prestación característica en los **contratos que tienen por objeto la transmisión** de un derecho inmaterial. El artículo 3:502 (2) ofrece un elenco de factores que, dependiendo cuál sea la parte contratante que los lleve a cabo, ayudarán al juez a atribuir a una o a otra la ejecución de la prestación característica. Así por ejemplo, entre las circunstancias que favorecen la aplicación de la ley del lugar donde el cesionario o licenciatario tienen su residencia habitual se encuentran: el hecho de que éste asuma la

⁴¹⁶ Vid. LUCAS, A., “Ley aplicable a la violación.....*op. cit.*, p. 8.

⁴¹⁷ Sobre la dificultad de determinar la prestación característica en los contratos sobre propiedad industrial que conllevan la obligación de explotación, *vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales....op. cit.*, pp. 291-292.

⁴¹⁸ Vid. TORREMANS, P., “Licenses and Assignments of Intellectual...*op. cit.*, p. 418.

⁴¹⁹ Vid. FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Property.....op. cit.*, pp. 573-574.

obligación implícita o explícita de explotar el derecho transferido; que los derechos sean mayormente explotados en el Estado en el que el cesionario o licenciatario tiene su residencia habitual o administración central; que las regalías o forma de pago esté expresado en forma de porcentaje sobre el precio de las ventas; que el cesionario o licenciatario tenga la obligación de rendir cuentas sobre las explotaciones.

Por el contrario, factores que harán presumir que la prestación característica es la realizada por el cedente o licenciante y por lo tanto, conducirán a la aplicación de la ley de su residencia habitual, son: que el cesionario o licenciatario no tenga otra obligación mas que la de pagar una única suma de dinero; que los derechos transmitidos sean explotados primordialmente en el Estado en que el cedente o licenciante tiene su residencia habitual o administración central; que la licencia sea para un único uso; y para el caso específico de derechos intelectuales, que el autor tenga como primordial obligación la creación de una obra⁴²⁰.

La doctrina ha opinado que la estructura de esta disposición puede comprometer la certidumbre y predictibilidad de la ley aplicable al hacer referencia a tantos factores para determinar la prestación característica. Así por ejemplo, en el caso del licenciatario que no tiene la obligación de explotar el derecho pero está obligado a pagar regalías por el uso prolongado en el tiempo de la licencia en un país en el que ninguna de las partes tiene su residencia habitual, el criterio propuesto por los Principios CLIP no ofrece una

⁴²⁰ “Article 3:502: Applicable law in the absence of choice

(1) In the absence of a contractual choice of law in accordance with Article 3:501, the contract shall be governed by the law of the State with which the contract is most closely connected. (2) In contracts having as their main object the creation of protectable subject matter or the transfer or license of intellectual property rights, the court shall take into consideration in determining the State with the closest connection: (a) as factors tending to the law of the State in which the transferee or licensee has its habitual residence at the time of conclusion of the contract:

- the transferee or licensee has the explicit or implicit duty to exploit the right;
- the rights are mainly exercised in the State of the transferee’s or licensee’s habitual residence or place of business;

- the royalties or other form of money consideration is expressed as a percentage of the sales price;

- the licensee or transferee has a duty to report about her/his efforts to exploit the rights;

(b) as factors tending to the law of the State in which the creator, transferor or licensor has its habitual residence at the time of conclusion of the contract:

- the transferee or licensee has no other explicit or implicit duty but to pay a flat sum as money consideration;

- the rights are mainly exercised in the State of the transferor’s or licensor’s habitual residence or place of business;

- the license is for a single use;

- the creator of the protectable subject matter has the duty to create that matter”

solución clara⁴²¹.

Es probable que por este motivo, en el Tercer Borrador de los Principios se haya considerado oportuno agregar (y en la versión definitiva se ha mantenido) un último párrafo al artículo 3:502 en el que se prevé la posibilidad de que tales indicios no sean suficientes para determinar la vinculación del contrato con un determinado Estado. En este orden de ideas, el nuevo inciso (3) establece que cuando los factores enumerados en el inciso (2) no sean suficientes para determinar la prestación característica, tratándose de contratos de licencia para un solo Estado, se presumirá que el contrato está mayormente vinculado con dicho Estado. Tratándose de contratos de licencia que afectan derechos de propiedad intelectual de varios Estados, se presumirá que el Estado con el que el contrato tiene los vínculos más estrechos es el Estado en el que el creador, transmitente o licenciante tiene su residencia habitual al momento de la conclusión del contrato⁴²².

164. La identificación de la prestación característica en el **contrato de gestión** no parece presentar problemáticas particulares. En el marco de este negocio contractual, es evidente que el centro de gravedad del contrato se concentra en las obligaciones a cargo de la entidad de gestión pues ésta tendrá a su cargo la supervisión de la explotación de los derechos que administra⁴²³. Es ésta la parte contractual que asume las obligaciones más complejas. Desde esta perspectiva nada impide afirmar que la prestación característica en el contrato de gestión está a cargo de la entidad colectiva.

Esta solución podría ser encuadrada en la corriente doctrinal según la cual la prestación característica está a cargo de la parte contractual que asume la obligación de explotar el derecho concedido, en este caso, la entidad de gestión⁴²⁴. Pero además, esta solución se adecua a la interpretación de Giuliano y Lagarde, según la cual en los contratos bilaterales a título oneroso la prestación característica es aquella diferente al

⁴²¹ Vid. NISHITANI, Y., "Contracts Concerning Intellectual ...*op. cit.*, p. 67.

⁴²² "If no clear decision can be made under paragraph 2 and the transfer or license concerns intellectual property rights for only one State, it shall be presumed that the contract is most closely connected with that State. If the transfer or license concerns intellectual property rights for multiple States, it shall be presumed that the State with which the contract is most closely connected shall be the State in which the creator, transferor or licensor has its habitual residence at the time of conclusion of the contract." Vid. art. 3 502 (3) de la Versión definitiva de los Principios CLIP.

⁴²³ Vid. TORREMANS, P., "Licenses and Assignments of Intellectual...*op. cit.*, pp. 418-419.

⁴²⁴ Así, FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Property*.....*op. cit.*, p. 573.

pago de una suma de dinero. Si bien en los contratos de gestión el pago de una suma de dinero es una obligación meramente accesorio a cargo del titular y no figura en el contenido obligacional del contrato sino en los estatutos de las entidades, también lo es que el ente colectivo antes de distribuir las cantidades recaudadas entre los titulares por la explotación de sus derechos, detrae de las mismas una suma en concepto de gastos de administración, la cual es equiparable al pago de un precio por sus servicios⁴²⁵. La prestación diferente a aquella monetaria está a cargo de la entidad de gestión.

En este orden de ideas, aplicando la regla del artículo 4.2 del sistema Roma I, que establece que el contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato, el contrato de gestión --en caso de que el mismo no se entienda incluido en el listado de los contratos del artículo 4.1-- estará regido por la ley del país en donde la entidad de gestión tiene su administración central.

165. Como se ha establecido, la doctrina mayoritaria opina que, tratándose de **contratos de licencia**, en los que el titular autoriza a un tercero a explotar el derecho intelectual a cambio del pago de una suma en dinero, la prestación característica está a cargo del cedente⁴²⁶. Esta interpretación coincide perfectamente con la opinión de los relatores del Convenio de Roma en el sentido de que en los contratos sinalagmáticos a título oneroso, es normalmente la prestación que se debe como contrapartida de la remuneración dineraria la que es identificada como característica.

La opinión generalizada de que en los tipos contractuales básicos de la propiedad intelectual, es el cedente o licenciante quien tiene a su cargo la prestación que caracteriza el contrato, ha sido confirmada también por el legislador comunitario. Hasta tal punto esto es así, que los proyectos de transformación del Convenio de Roma en Reglamento contenían reglas especiales dirigidas a los contratos de propiedad industrial e intelectual⁴²⁷. Como se sabe, ninguna de las propuestas cristalizó en el texto definitivo del Reglamento, pues el hecho de englobar dos categorías de contratos diferentes

⁴²⁵ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios a la Ley de Propiedad...op. cit.*, p. 1895.

⁴²⁶ Vid. párrafo 160 de este capítulo.

⁴²⁷ *Ibid* apartado V.B.1.

(propiedad intelectual e industrial) y la diversidad de negocios contractuales que abarca cada una de ellas, desaconsejó su aplicación.

166. Una alternativa para localizar la prestación característica en los contratos de licencia ha sido propuesta por los Principios CLIP, cuyo artículo 3:502 (2) enumera una serie de circunstancias que sirven de guía para atribuir al licenciante o al licenciataria la ejecución de la prestación característica. Para el caso específico de los contratos de licencia otorgadas en el marco de la gestión colectiva, entre los factores tendentes a favorecer la existencia de una prestación característica a favor del licenciante y, por lo tanto, de la ley de lugar donde éste tiene su residencia habitual destacan: el hecho que el cesionario o licenciataria no tenga otra obligación más que la de pagar una única suma de dinero y, para el caso específico de las licencias con alcance territorial, el hecho que los derechos transmitidos sean explotados primordialmente en el Estado en que el cedente o licenciante tiene su residencia habitual o administración central.

167. La doctrina sostiene que los contratos de licencia celebrados en el marco de la gestión colectiva son el ejemplo más claro de contratos sobre propiedad intelectual que se adaptan a la regla de la prestación característica a favor del cedente pues, en estos casos, el usuario o cesionario se limita a pagar a la entidad de gestión el importe correspondiente al pago de la tarifa que le da el derecho pero no sin tener la obligación de explotar el repertorio de la entidad. El usuario adquiere solamente la autorización o permiso para el uso de las obras que conforman el repertorio de la entidad, mientras que la entidad de gestión administradora de derechos, otorga la autorización para explotar su repertorio de manera legítima y en concurrencia con otros usuarios, es decir, realiza la prestación característica del contrato⁴²⁸. La afirmación parece tener sentido en los casos en que la relación contractual que une al titular de derechos con la entidad es una cesión en exclusiva de derechos intelectuales. En efecto, en estos casos el ente colectivo, al otorgar licencias, actúa como cedente y el usuario como cesionario, la relación contractual que se instaura entre ellos es directa y excluye al titular adherente a la entidad. Sin embargo, dicho argumento carece de toda lógica en el contexto español en la medida en que las entidades de gestión son mandatarias de los derechos conferidos

⁴²⁸ Vid. FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Property...op. cit.*, p. 573; TORREMANS, P., “Licenses and Assignments of Intellectual...op. cit., p. 417.

por sus titulares y no cesionarias de los mismos.

En efecto, todo parecería indicar que los contratos de licencia celebrados en el marco de la gestión colectiva podrían encuadrarse en el juego de presunción a favor de la prestación característica. No obstante, analizando en detalle la hipótesis clásica de un contrato concluido entre un titular de derechos intelectuales y un usuario, por la intermediación de un ente gestor --mandatario y no cesionario de aquél-- la regla de conflicto adoptada señalaría como aplicable la ley del lugar del establecimiento del cedente, titular del derecho. Por lo general, esta ley coincidirá con la ley de la entidad de gestión colectiva. Pero, si la existencia de un conflicto de leyes deriva precisamente del hecho que el titular de derechos reside en un Estado diferente al del establecimiento de la entidad de gestión, se trataría de ordenamientos jurídicos distintos. Ante una hipótesis de este tipo, a fin de que la calificación relativamente incierta del contrato que une a un titular de derechos con una entidad de gestión no acarree consecuencias sobre la determinación de la ley aplicable al contrato de licencia, podría sugerirse recurrir a la *lex societatis*, a título de cláusula de excepción, ya que bajo esta hipótesis, vincular el contrato de licencia a la ley del país donde la entidad de gestión tiene su establecimiento principal parece una solución que cumple con los objetivos de previsibilidad y seguridad jurídica del Reglamento Roma I, pues es esa ley con la que, en realidad, el contrato tiene vínculos más estrechos⁴²⁹.

168. La dificultad de identificar la prestación característica se agudiza cuando, en el contrato internacional, las prestaciones de las partes resultan ser equiparables o idénticas⁴³⁰. Así por ejemplo, tratándose de contratos sobre propiedad industrial, en los **contratos de cesión y licencia recíproca** la prestación básica de ambos contratantes consistente en la transmisión de derechos de propiedad industrial o *know-how*, ambos contratantes son licenciante y licenciarios. La prestación principal de los contratantes tiene idéntica naturaleza, consiste en la transmisión de bienes inmateriales. Se trata de un supuesto típico en el que la técnica de la prestación característica resulta, en

⁴²⁹ Vid. apartado V.B.4 de este Capítulo.

⁴³⁰ Vgr. en los contratos de licencias cruzadas. Vid. VAN EECHOUD, M., *Choice of law ...op. cit.*, p. 200.

principio, inoperativa ya que la prestación básica de cada contratante tiene idéntica naturaleza⁴³¹.

En apariencia, el contrato de representación recíproca, presenta estos mismos rasgos problemáticos. Se trata de un negocio jurídico en el que existen derechos y obligaciones rigurosamente simétricos. Cada entidad es mutuamente deudora de la obligación de percibir los derechos de explotación de su contratante y de administrar el repertorio de ésta de la misma manera en que gestiona el propio⁴³². En un contrato recíproco de mandato, la identificación del prestador característico conduce a un callejón sin salida. Vista la complejidad de estos negocios jurídicos, frecuentes en el ámbito de la propiedad intelectual⁴³³, sorprende que la propuesta de los Principios CLIP no hayan previsto una solución que ayude a identificar la ley aplicable a los contratos que presentan este tipo de problemática.

169. En el caso ya ilustrado de un contrato de representación recíproca celebrado entre la francesa SACEM y la holandesa BUMA-STEMRA la elección entre la ley francesa, aplicable en tanto que ley de la administración central de la SACEM, y la ley holandesa, aplicable en tanto que ley de la administración central de BUMA-STEMRA, sería necesariamente arbitraria ya que cada una de las entidades es igualmente deudora de la prestación característica respecto de su co-contratante. Para encontrar una solución a esta situación conviene, nuevamente, disociar los dos contratos de mandato y proceder a la aplicación, a cada uno de ellos, de una ley diferente. En el marco de este ejemplo, se puede suponer que todo litigio suscitado alrededor de la ejecución del contrato de representación de BUMA-STEMRA por SACEM, deba ser resuelto conforme a la ley francesa, ley del lugar donde la entidad SACEM tiene su establecimiento principal. Recíprocamente, la ley holandesa será aplicable a las cuestiones invocadas por SACEM en contra de su homóloga holandesa, por una eventual falta en el cumplimiento de sus obligaciones.

⁴³¹ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales...op. cit.*, p. 300.

⁴³² Vid. JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d'exploitation...op. cit.*, p. 388.

⁴³³ Y de otros contratos internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual.

170. Como se puede apreciar, la aplicación de la técnica de la prestación característica a cada uno de los contratos que conforman un acuerdo de representación recíproca conduce al mismo resultado obtenido de la categorización de este tipo contractual como un contrato de prestación de servicios⁴³⁴. La solución del fraccionamiento territorial de la ley aplicable al contrato de representación recíproca, sobre la base del ámbito espacial de actuación de cada una de las entidades de gestión contratantes, es teóricamente factible y viable⁴³⁵.

4. El recurso a la cláusula de escape para determinar la Ley aplicable a los contratos de la gestión colectiva.

171. El sistema implantado por el artículo 4 del Reglamento Roma I para determinar la ley aplicable al contrato en defecto de elección, concluye con el recurso al principio de los vínculos más estrechos como “cláusula de escape”: “no se aplicará la ley designada conforme a las reglas, especiales o general, señaladas cuando el contrato presente vínculos manifiestamente más estrechos con otro ordenamiento jurídico”. La redacción de esta cláusula de escape está tomada del Reglamento Roma II. Su tenor se aparta del texto del Convenio de Roma con el fin de señalar al intérprete que el juego de esta cláusula debe de ser excepcional⁴³⁶: sólo cuando resulte claramente que el contrato presenta vínculos “manifiestamente más estrechos” con la ley de otro país ha de aplicarse ésta, dice el precepto⁴³⁷.

Junto a este esquema “regla + cláusula de escape”, el Reglamento recoge también el principio de los vínculos más estrechos como cláusula de cierre. Cuando no sea posible determinar la ley aplicable al contrato conforme a las reglas que establece el Reglamento, por ejemplo, en los casos de contratos de permuta donde no hay una prestación característica del contrato, la ley aplicable se determinará conforme al principio de los vínculos más estrechos. En este sentido, puede decirse que el principio cumple una doble función en el Reglamento: como cláusula de escape de las normas

⁴³⁴ Vid. párrafo 85 de este capítulo.

⁴³⁵ Vid. JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d'exploitation...op. cit.*, p. 389.

⁴³⁶ Tal y como lo había sugerido la doctrina, vid. MARTINY, D., “The Applicable Law to Contracts...*op. cit.*”, p. 25.

⁴³⁷ Vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I”...*op. cit.*”, pp. 15-16.

generales o especiales y como cláusula de cierre del sistema⁴³⁸.

172. La interpretación de este precepto en el marco del Convenio de Roma, ha arrojado opiniones contradictorias respecto a las circunstancias que el juez debe valorar para determinar el país más estrechamente vinculado en el marco de este precepto. Mientras algunos autores opinan que factores como el lugar de conclusión y de ejecución del contrato, el domicilio y la nacionalidad de las partes, la existencia de una cláusula atributiva de competencia jurisdiccional, las referencias a determinadas disposiciones de ordenamientos jurídicos nacionales, la moneda de pago o el idioma de redacción del contrato, son circunstancias relevantes que se deben valorar, otros autores sostienen que tales elementos tienen un peso limitado en la determinación objetiva de la ley aplicable⁴³⁹.

El Reglamento Roma I, en un intento por mitigar interpretaciones contradictorias, ha establecido: “si el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con un país distinto del indicado en el artículo 4, apartados 1 o 2, una cláusula de escape debe establecer que ha de aplicarse la ley de ese otro país. Para determinar dicho país debe tenerse en cuenta, entre otros aspectos, si el contrato en cuestión tiene una relación muy estrecha con otro contrato o contratos”⁴⁴⁰. La consigna ha sido objeto de críticas⁴⁴¹, sin embargo, hay quienes afirman que dicho elemento puede resultar relevante en los casos en que las transmisiones internacionales de derechos de propiedad industrial e intelectual forman parte de amplios y complejos sistemas contractuales⁴⁴² o en los casos de transmisiones de derechos intelectuales para un solo país⁴⁴³.

⁴³⁸ En ambos casos, el juego de esta cláusula requiere tener en cuenta todas las conexiones del contrato con los diferentes ordenamientos y ponderar la relevancia de esas conexiones bajo los principios del Derecho contractual. *Ibid.*

⁴³⁹ A favor AZZI, T., “La loi applicable à défaut de choix selon les articles 4 et 5 du règlement Rome I”, *Recueil Dalloz*, núm. 31, septiembre, 2008, p. 2173; CORTESE, B. *Il trasferimento di tecnologia...op. cit.*, p. 222; WADLOW, Ch., *Enforcement of Intellectual Property...op. cit.*, p. 436. En contra, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales...op. cit.*, p. 265.

⁴⁴⁰ *Vid.* Considerando 20 del preámbulo del Reglamento Roma I.

⁴⁴¹ *Vid.* AZZI, T., “La loi applicable à défaut...op. cit.”, pp. 2173-2174. En contrapartida, hay quien ve con satisfacción el mantenimiento de esta regla en un sistema jurídico que privilegia la seguridad jurídica; KENFACK, H., “Le règlement (CE) n° 593/2008...op. cit.”, p. 27.

⁴⁴² *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Applicable Law in the Absence...op. cit.”, p. 215; NISHITANI, Y., “Contracts Concerning Intellectual ...op. cit.”, p. 70.

⁴⁴³ *Vid.* TORREMAN, P., “Licenses and Assignments of Intellectual...op. cit.”, p. 419; MANKOWSKI, P., *Contracts Relating to Intellectual...op. cit.*, p. 61.

173. La doctrina considera viable el recurso de la cláusula de escape para el caso concreto de la gestión colectiva. Se ha planteado, *en abstracto*, que si el **contrato de gestión** queda fuera de la aplicación de la regla de la prestación característica, es posible determinar la ley que lo regirá recurriendo a la cláusula de escape. En este orden de ideas, un contrato celebrado entre un titular de derechos intelectuales y una entidad de gestión, en el que el primero de los contratantes reside en un país diferente al del ente colectivo, podría estar potencialmente regulado por dos leyes distintas: la ley del lugar en que el titular tiene su residencia habitual y la *lex societatis*. Una aplicación laxa del criterio predominante en materia de contratos sobre propiedad intelectual, según el cual la prestación característica está a cargo del cedente, llevaría a la conclusión que en un contrato de gestión, dicha prestación sería la del titular de derechos intelectuales y en esta medida la ley aplicable al contrato sería la de su país de residencia. Sin embargo, una solución coherente a este conflicto de leyes a fin de que la calificación relativamente incierta de un contrato que vincula al titular de derechos intelectuales con la entidad de gestión no tenga consecuencias sobre la determinación de la ley aplicable, podría conducir a la aplicación de la *lex societatis* a título de cláusula de excepción⁴⁴⁴.

174. En opinión de otros autores, el recurso a la cláusula de escape es factible tratándose de contratos sobre bienes inmateriales que se explotan dentro de los límites territoriales de un solo país. En la medida en que el contrato de gestión colectiva que tiene por objeto la administración de derechos intelectuales, en principio, dentro del territorio en el que actúa la entidad, los derechos inmateriales objeto del contrato se encontrarían vinculados estrechamente con ese concreto país y, por lo tanto, dicho contrato podría estar sometido a la ley del lugar de protección⁴⁴⁵. La gestión de la entidad consistente, primordialmente, en la concesión de licencias de explotación de los derechos administrados se lleva a cabo sobre una base territorial. Las condiciones contractuales que rigen las obligaciones de las partes en el contrato de gestión --y el régimen jurídico de los derechos de autor-- solo tienen sentido bajo el ordenamiento nacional en el que actúa el ente colectivo. De ahí que se pueda considerar la exclusión de la regla de la prestación característica por hallarse el contrato manifiestamente más conectado con el país de protección (en ocasiones, no obstante, país de protección y país

⁴⁴⁴ Vid. AZZI, T., *Recherche....op. cit.*, p. 392.

⁴⁴⁵ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales....op. cit.*, p. 268.

de establecimiento del prestador característico coincidirán). Bajo esta interpretación, de acuerdo con el artículo 4.3 del Reglamento Roma I, el contrato de gestión colectiva presenta una vinculación más estrecha con la ley del país de protección.

175. La doctrina también ha recurrido a la aplicación de la cláusula de excepción con motivo de contratos de propiedad industrial e intelectual y, específicamente, en relación a los **contratos de licencia**. En este caso, además de ser aplicable a las licencias otorgadas por los entes de gestión colectiva, el recurso a esta cláusula se revela particularmente útil en relación a la nueva modalidad de licencias transfronterizas.

En efecto, tratándose de contratos de licencia con alcance territorial en un solo país, se afirma que la ley de ese país debe ser, a falta de elección por las partes, la ley rectora del contrato⁴⁴⁶. En estos casos, la particular vinculación existente con el lugar de protección, excluye el recurso a la prestación característica, por hallarse el contrato manifiestamente más conectado con el país de protección. En este caso, el ordenamiento aplicable al contrato de licencia con alcance territorial debe ser, en virtud del artículo 4.3 del Reglamento Roma I, el del país de protección. Esto es así porque la estricta territorialidad del objeto del contrato condiciona su integración en la esfera socioeconómica de ese concreto país. Es dentro de los límites del territorio del país de protección que el contrato agota sus efectos fundamentales⁴⁴⁷. Sin embargo, la mayor vinculación con el país de protección no opera cuando el contrato incluye en su objeto derechos de propiedad intelectual de varios países. En estos supuestos, se ha propuesto el criterio de conexión del contrato con la ley del país donde el licenciante tenga su residencia habitual o sede administrativa.

176. Para el nuevo caso de licencias colectivas transfronterizas cabría preguntarse ¿cuál de estos dos criterios sería aplicable? Analizando el contenido del contrato de licencia de la SGAE para el uso de música a la carta con descarga, es posible observar que su objeto es autorizar al licenciatarario para explotar el repertorio musical de la entidad ofreciendo servicios legales en línea. El repertorio de la entidad se clasifica en directo e indirecto. El primero abarca las obras musicales de titulares que

⁴⁴⁶ Vid. TORREMANS, P., “Licenses and Assignments of Intellectual....*op. cit.*, p. 419; MANKOWSKI, P., *Contracts Relating to Intellectual...op. cit.*, p. 61.

⁴⁴⁷ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales....op. cit.*, pp. 268-269.

han otorgado directamente sus derechos a la entidad, mientras que el segundo está integrado por obras musicales cuyos titulares son miembros de alguna entidad de gestión con la que la SGAE tiene acuerdos de representación recíproca. El alcance territorial respecto del repertorio directo de la entidad abarca todo elEEE, mientras que la explotación del repertorio indirecto se limita al territorio español. Con este telón de fondo, parece claro que la explotación transfronteriza se lleva a cabo únicamente respecto de las obras que integran el repertorio directo de la entidad. En realidad, la licencia abarca derechos intelectuales de varios países, sin embargo, limita el alcance territorial de la misma respecto de aquellos cuya gestión no le ha sido conferida de manera directa, ampliando el ámbito espacial de validez de la licencia únicamente respecto de los derechos que administra de manera directa. En este sentido, el repertorio directo administrado por SGAE puede ser susceptible de explotación en todos y cada uno de los países delEEE. Surgida una controversia respecto de tales derechos ¿cuál sería la ley aplicable a la misma? Bien puede responderse que en estos casos, convendría recurrir a la cláusula de excepción del artículo 4.3 del Reglamento Roma I, para aplicar la ley del país en el que la entidad de gestión otorgante tiene su sede, en la medida en que el contrato de licencia transfronteriza se encuentra notoriamente más vinculado a dicho ordenamiento jurídico que a cualquier otro (por pertenecer a este país el repertorio musical que se está explotando y porque el contenido obligacional del contrato deriva del sistema jurídico en que el ente colectivo tiene su sede).

177. Si bien es cierto que la localización objetiva del **contrato de representación recíproca** es posible, ya sea acogándose a la presunción establecida por el Reglamento Roma I para los contratos de prestación de servicios o bien aplicando la técnica de la prestación característica, existe un supuesto en que el fraccionamiento de la ley aplicable resulta particularmente problemática.

Es la hipótesis de un litigio entre dos entidades de gestión contratantes en el que cada una de ellas presenta reclamaciones recíprocas. En este caso específico, aplicar una ley distinta a cada contrato se vuelve notoriamente difícil ya que el contrato de representación recíproca reclama la aplicación de una única ley, por lo que resulta inapropiada la aplicación de ordenamientos distintos a las pretensiones de cada uno de

los contratantes; la diversidad de regímenes atentaría gravemente contra la unidad de la relación contractual, dañando su equilibrio⁴⁴⁸.

178. Ante semejante situación, será necesario recurrir a la cláusula de excepción del Reglamento Roma I y determinar la ley aplicable sobre el fundamento del principio de proximidad⁴⁴⁹, haciendo necesaria la búsqueda individualizada para cada contrato del país más vinculado. Tratándose, sin embargo, de un contrato en el que las partes tienen sus establecimientos en distintos países y en el que los bienes inmateriales objeto de intercambio pertenecen a países diversos, se vuelve indispensable buscar nuevos elementos determinantes de la localización⁴⁵⁰.

En estas circunstancias, pueden convertirse en determinantes factores que normalmente tienen un valor limitado, como podría ser la referencia a instituciones propias de un determinado sistema jurídico, la existencia de una cláusula de elección de jurisdicción, la imposición por parte de uno de los contratantes de las propias condiciones del contrato, el idioma en el que se han desarrollado las negociaciones⁴⁵¹ y /o en que está redactado el contrato definitivo⁴⁵², el lugar de las negociaciones y/o celebración del contrato⁴⁵³. En el caso concreto de un contrato de representación recíproca, un elemento de vinculación a un determinado país podría emanar de la apreciación comparativa de la amplitud del repertorio administrado por cada una de las entidades contratantes⁴⁵⁴ o del número de titulares adheridos a cada entidad. En el caso de que el elemento de vinculación fuese la amplitud del repertorio convendría, por ejemplo, analizar los criterios de clasificación que la entidad hace de las obras que conforman el repertorio en cuanto a la jerarquía de las explotaciones. Ello permitiría identificar la entidad de gestión que administra mayor número de obras “importantes”⁴⁵⁵

⁴⁴⁸ *Ibid.*, p. 300.

⁴⁴⁹ *Vid.* JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d’exploitation...op. cit.*, p. 388.

⁴⁵⁰ *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales...op. cit.*, p. 300.

⁴⁵¹ Una aparentemente curiosa norma de conflicto revela que a los contratos entre egipcios y griegos se les aplicaba la ley en cuya lengua estuviera redactado el contrato, lo cual suponía un reconocimiento de la autonomía de la voluntad, pues la elección de la lengua de redacción se convertía en la elección de la jurisdicción competente y de la ley aplicable. *Vid.* CASANOVAS Y LA ROSA, O., “La autonomía de la voluntad en Derecho Internacional Privado”, *Anuario de Derecho Civil*, vol. 29, núm. 4, 1976, p. 1018.

⁴⁵² *Vid.* CORTESE, B., *Il trasferimento di tecnologia...op. cit.*, p. 222.

⁴⁵³ *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales...op. cit.*, p. 301.

⁴⁵⁴ *Vid.* JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d’exploitation...op. cit.*, p. 388.

⁴⁵⁵ *Vid.* apartado III.A.1 del Segundo Capítulo.

por medio de un criterio cualitativo. Por el contrario, si el elemento de vinculación a un determinado país fuese el número de titulares se estaría obedeciendo simplemente a un criterio cuantitativo pero que, igualmente, permitiría establecer la mayor o menor conexión del contrato a un determinado país.

179. En definitiva, la determinación de la ley aplicable por medio del recurso a la cláusula de excepción en los contratos de gestión y de licencia conduce a la aplicación de la ley del país de establecimiento de la sociedad (*lex societatis*). Se trata de una solución, respaldada por la doctrina, que garantiza la aplicación del ordenamiento jurídico manifiestamente más vinculado a estos dos contratos de la gestión colectiva y que, por lo tanto, refuerza la seguridad jurídica en la determinación de la ley aplicable. En cuanto al contrato de representación recíproca, su peculiar naturaleza jurídica hace que la determinación de una única ley dificulte el empleo de la cláusula de escape, condicionándolo a la búsqueda de otros elementos determinantes para su localización.

C. Ámbito de la ley aplicable a los contratos de la gestión colectiva.

180. Como se ha establecido, los contratos de la gestión colectiva están sometidos a dos regímenes jurídicos distintos. Así, mientras los derechos de propiedad intelectual se rigen en DIPr español y en la UE, por la *lex loci protectionis* o ley del país para el que se reclama la protección, el estatuto contractual queda regulado por la *lex contractus*. Resulta, por lo tanto, necesario establecer una delimitación del ámbito material de la norma de conflicto relativa al contrato y de la norma de conflicto relativa a los derechos otorgados en gestión⁴⁵⁶.

181. El artículo 12 del Reglamento Roma I se encarga de regular el ámbito de la ley del contrato. Prevé que corresponde a la ley aplicable al contrato regir su formación, su perfeccionamiento, su interpretación, contenido, cumplimiento de las obligaciones contractuales, las consecuencias de su incumplimiento, los modos de extinción del

⁴⁵⁶ Vid. BADIALI, G., *Diritto d'autore e conflitto di leggi*, E.S.I., Nápoles, 1990, pp. 51-53.

contrato así como la nulidad del mismo⁴⁵⁷. En estos mismos términos está redactado el artículo 3:506 de los Principios CLIP⁴⁵⁸. Escapan, sin embargo, del alcance de la *lex contractus* aspectos como la capacidad de las partes⁴⁵⁹, las modalidades de ejecución de las obligaciones⁴⁶⁰, la forma del contrato⁴⁶¹, los aspectos relativos a la prueba y al proceso⁴⁶². Además, se debe tomar en consideración que la aplicación de la *lex contractus* puede ser restringida por la presencia de las normas imperativas materiales del foro⁴⁶³.

182. Respecto del ámbito material de la ley aplicable a los derechos objeto de una gestión colectiva y susceptibles de ser explotados mediante el otorgamiento de contratos de licencia, predomina la idea de que los aspectos regulados por la *lex loci protectionis* son: a) la concesión y el término de los derechos de propiedad intelectual: la ley de protección determina si se reconoce la existencia de derechos de propiedad intelectual, sobre qué objetos pueden recaer, bajo qué condiciones se otorgan, los criterios para determinar la titularidad, la duración del derecho; b) los efectos de los derechos de propiedad intelectual: la ley de protección determina qué facultades confieren a su titular los derechos de exclusiva, califica los actos de violación así como sus consecuencias, en particular establece el régimen de las acciones ejercitables en protección de tales derechos; c) el modelo de transmisión de los derechos de propiedad intelectual: la *lex loci protectionis* determina si es posible la transmisión de tales bienes, qué condiciones han de satisfacerse en la misma, el régimen de eficacia frente a terceros⁴⁶⁴.

Como se ha señalado, en el caso de los contratos relacionados con la gestión

⁴⁵⁷ El artículo debe relacionarse con el art. 10 del Reglamento Roma I, de acuerdo con el cual: “La existencia y la validez del contrato, o de cualquiera de sus disposiciones, estarán sometidas a la ley que sería aplicable en virtud del presente Reglamento si el contrato o la disposición fueran válidos”.

⁴⁵⁸ Su inciso (3) añade: “*Questions of contract law not dealt with in these Principles such as consumer protection, incapacity, authority of an agent, set-off, assignment of other rights than intellectual property rights, legal subrogation, multitude of debtors and compensation between them as well as obligations arising from pre-contractual relationships shall be governed by the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum State.*”

⁴⁵⁹ Cuestión regulada por el artículo 9.1 C.c., sin perjuicio de lo establecido por el art. 13 del Reglamento Roma I.

⁴⁶⁰ Vid. art. 12.2 del Reglamento Roma I.

⁴⁶¹ Ibid. art. 11.

⁴⁶² Ibid. art. 3.

⁴⁶³ Vid. FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Property*op. cit., p. 577.

⁴⁶⁴ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales*....op. cit., pp. 154-155.

colectiva la *lex loci protectionis* regulará, además, aspectos como el establecimiento y la autorización de las entidades de gestión, sus derechos y obligaciones, las reglas para la fijación de tarifas, la recaudación y distribución de regalías, las actividades socio-culturales, el control administrativo.

1. La inadecuación de la *lex loci protectionis* en el nuevo ámbito de la gestión colectiva.

183. Se estima que los recientes cambios que se han suscitado en el ámbito de la gestión colectiva darán lugar a la aparición de problemas de determinación del Derecho aplicable. En concreto, la modalidad de licencias colectivas “recomendado” por la Comisión podría dar origen a la creación de un terreno propicio para el surgimiento conflictos privados internacionales que requerirán de soluciones jurídicas alternativas a las existentes hasta el momento. Se sabe que, hace pocos años, las entidades de gestión no podían conferir licencias de explotación sino en relación con las obras que forman parte de su propio repertorio y según las utilizaciones efectuadas en el interior de su territorio nacional. En el contexto de una era digital en auge resultaba evidente que tal sistema no se adaptaba a los avances de Internet en los que uno ve una intensificación de la utilización de las obras musicales protegidas más allá de las fronteras territoriales. Por razones prácticas, los usuarios comerciales no podían ser constreñidos a contratar una licencia con cada entidad colectiva que opera en los diferentes países en que las obras musicales son ejecutadas en línea. Idealmente, una entidad de gestión colectiva debería poder conferir una licencia de alcance mundial: tanto en términos de repertorio como en términos de territorio⁴⁶⁵.

184. La inadecuación del esquema de licencias “analógico” al ámbito digital ha provocado varios intentos de solucionar estas dificultades. Así como se ha señalado, algunas entidades de gestión colectivas celebraron acuerdos de representación recíproca autorizándose mutuamente a otorgar licencias multi-repertorio y multi-territoriales en el EEE⁴⁶⁶. Los duros cuestionamientos de que fueron objeto estos acuerdos experimentales --primordialmente desde la perspectiva del Derecho de la Competencia-- originaron el

⁴⁶⁵ Vid. GUIBAULT, L., “¿Para cuándo el otorgamiento de licencias...*op. cit.*”, p. 3.

⁴⁶⁶ En concreto el Acuerdo Emisión Simultánea y el Acuerdo Santiago, *vid.* párrafo 112 del Primer Capítulo.

repentino interés de las autoridades de la UE por profundizar el estudio y regular la gestión colectiva por medio de una Recomendación que, desde el punto de vista iusprivatista, genera varias incertidumbres⁴⁶⁷.

185. En lo que concierne al **contrato de gestión**, la concreta posibilidad de que los titulares tengan plena libertad para elegir la entidad de gestión a la cual otorgar sus derechos, desencadenará el surgimiento de contratos de gestión internacionales en torno a los cuales se tendrá que dilucidar cuál es la *lex contractus*⁴⁶⁸ y cuál es la ley que regirá los derechos intelectuales y la gestión colectiva⁴⁶⁹. La posible respuesta a la primera de estas interrogantes ha sido desarrollada a lo largo de los apartados precedentes.

En cuanto a la ley aplicable al régimen jurídico de los derechos de autor y, en particular a la gestión colectiva, la primera circunstancia que se debe apuntar es la falta, en el plano internacional, de un régimen jurídico uniforme. Se trata de una materia que históricamente se ha legislado a nivel nacional, por lo que la UE cuenta con tantas legislaciones sobre gestión colectiva como Estados miembros⁴⁷⁰.

⁴⁶⁷ Vid. MATULIONYTĖ, R., “Cross-Border Collective Management...”, pp. 473.

⁴⁶⁸ El dominio de esta ley está regulado por el mismo Reglamento Roma I por medio de su artículo 12, de acuerdo con el cual corresponde a la *lex contractus* regir su formación, su perfeccionamiento, su interpretación, contenido, cumplimiento de las obligaciones contractuales, las consecuencias de su incumplimiento, los modos de extinción del contrato así como la nulidad del mismo. Respecto de algunas cuestiones que escapan del ámbito de *lex contractus*, el mismo Reglamento Roma I proporciona las pautas a seguir.

⁴⁶⁹ La ley reguladora del derecho material de la propiedad intelectual rige la existencia misma de los diferentes monopolios intelectuales, gobierna así su nacimiento, es decir, define sus sujetos y objetos; las condiciones necesarias para que el autor y la obra accedan a la protección; el derecho moral, los derechos patrimoniales, así como su duración y excepciones.

⁴⁷⁰ Así por ejemplo, en algunos países existen entidades de gestión que se establecen bajo la forma de corporaciones privadas y en los que la legislación regula escasamente las funciones relativas al establecimiento de tarifas. En otros Estados, los entes colectivos son organismos públicos que están sujetos a autorizaciones y controles de las autoridades y que, además, suelen desempeñar funciones de tipo socio-cultural. En otros países, en cambio, las entidades de gestión no requieren de autorizaciones especiales para su establecimiento pero sus funciones están sometidas a una estricta supervisión. Además, los criterios jurídicos utilizados por las legislaciones nacionales para someter a un régimen de gestión colectiva obligatorio o voluntario un determinado derecho intelectual son divergentes, prueba de ellos es que la Directiva 2001/84/CE sobre el derecho de participación o *droit de suite*, ha sido redactada en los siguientes términos: “Los Estados miembros podrán prever la gestión colectiva opcional u obligatoria del derecho contemplado en el artículo”. Es evidente la amplia libertad otorgada a los Estados miembros para determinar la forma en que este derecho intelectual puede ser gestionado. Así, esta disposición ha sido transpuesta a la legislación española por medio del artículo 7.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte origina según el cual “el derecho de participación...podrá hacerse efectivo a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual”, esto es, en España, la administración colectiva del *droit de suite* es voluntaria. En contraste, en Italia, el Decreto Legislativo 118 que incorpora la Directiva en comento al Derecho italiano,

Si el modelo recomendado por la Comisión se extendiese a todos los ámbitos de la gestión colectiva --circunstancia que la doctrina pone seriamente en tela de juicio--⁴⁷¹, ello significaría que un contrato de gestión colectiva, potencialmente, podría estar sujeto a cualquiera de los diferentes regímenes jurídicos europeos.

186. La doctrina ha puesto de manifiesto que la heterogeneidad de leyes nacionales sobre gestión colectiva puede generar algunos problemas. Uno de ellos es que la aplicación de las leyes nacionales puede excluir el ejercicio de derechos nacionales por entidades extranjeras *vgr.* la ley italiana otorga un monopolio legal a su entidad de gestión local la SIAE, lo cual significa que cualquier acción legal ejercitada por una entidad de gestión extranjera respecto de la explotación de derechos en Italia es imposible⁴⁷².

187. Someter un contrato internacional de gestión a una ley de protección diferente de la *lex societatis* podría suscitar algunas cuestiones. Así por ejemplo, podría darse que la *lex loci protectionis* atribuyese la titularidad del derecho intelectual con criterios distintos al de la ley del Estado en que el derecho ha sido otorgado en gestión y que, por lo tanto, resultasen titulares una o más personas diferentes además del adherido a la entidad de gestión⁴⁷³. Esta circunstancia podría repercutir, por ejemplo, en la distribución de regalías. O podría darse el caso que la *lex loci protectionis* dispusiese reglas de recaudación y distribución menos favorables para los titulares que la *lex societatis*⁴⁷⁴. Lo anterior demuestra que la Recomendación de la Comisión no ha tomado en cuenta la heterogeneidad de legislaciones nacionales sobre gestión colectiva y la incidencia que esta circunstancia puede tener en la práctica, principalmente desde la

establece la gestión obligatoria del derecho de participación a manos de la SIAE, única entidad de gestión colectiva que actúa en territorio italiano⁴⁷⁰. Respecto de este derecho se ha hecho también alusión al litigio suscitado entre la VEGAP y la ADAGP en el que la dilucidación de la norma de conflicto para determinar quiénes son los derechohabientes legitimados para percibir regalías ha sido particularmente problemática por la disparidad de criterios entre las legislaciones española y francesa.

⁴⁷¹ En opinión de Torremans, el sistema implantado por la Comisión se limitará exclusivamente a la gestión colectiva de los derechos musicales en línea. Esta información ha sido obtenida durante una entrevista con el autor, durante el IV Seminario Internacional de DIPr, “Litigación civil internacional: nuevas perspectivas europeas y de terceros Estados”, organizado por el Departamento de DIP y DIPr de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el 11 y 12 de marzo de 2010.

⁴⁷² *Vid.* MATULIONYTĖ, R., “Cross-Border Collective Management...*op. cit.*”, pp. 474-475.

⁴⁷³ Como de hecho sucedió en el asunto Dalì.

⁴⁷⁴ Sobre la necesidad de replantear el principio de territorialidad de cara a las situaciones de DIPr que genera la explotación transfronteriza de derechos de propiedad intelectual. *Vid.* DINWOODIE, G., *Developing a Private International...op. cit.*, pp. 713-800.

perspectiva iusprivatista. Las entidades de gestión, como representantes de intereses públicos y privados, no pueden simplemente ignorar las diferencias existentes en las legislaciones nacionales, por lo tanto, se requiere una solución a nivel europeo.

Habiendo comprobado que, en lo que concierne a los contratos de gestión, la solución más conveniente es que la *lex contractus* sea aquella del país en donde la entidad de gestión está establecida (*lex societatis*) por ser la ley con la que el contrato presenta los vínculos más estrechos, se hace indispensable que una futura Directiva sobre servicios legales de música en línea contenga una regla de conflicto en la que se disponga que en los casos de licenciamiento transfronterizo, las cuestiones sobre propiedad intelectual y gestión colectiva deben sujetarse a la misma ley del Estado que regula las cuestiones contractuales, esto es, la ley del país en donde la entidad de gestión está domiciliada o *lex societatis*.

188. El problema relativo a la determinación de la ley aplicable al régimen jurídico de los derechos de autor en el caso de las **licencias** otorgadas por entidades de gestión se vuelve más significativo a partir de la Recomendación que, además de permitir a los titulares otorgar sus derechos en gestión a cualquier entidad de la UE, exhorta a los Estados miembros a establecer un marco regulatorio que permita a las entidades de gestión colectiva conceder licencias con alcance transfronterizo sobre los derechos musicales en línea. A pesar de carecer de carácter vinculante, la Recomendación ha comenzado a tener un importante impacto en la praxis de la gestión colectiva europea pues algunas entidades de gestión han iniciado la oferta de servicios de licencias colectiva transfronterizas⁴⁷⁵.

⁴⁷⁵ Como se ha indicado, una de las primeras ha sido la española SGAE. Vid. párrafo 166 del Primer Capítulo. Si bien uno de los primordiales objetivos de la Comisión era eliminar el problema de la territorialidad de las licencias, los análisis del impacto de la Recomendación han demostrado que ello no ha sido posible. Algunas partes interesadas han puesto de manifiesto que “la Recomendación...no ha solucionado el problema de la territorialidad de las licencias, ya que la misma, al no ser obligatoria, solo ha generado la concreción de algunos acuerdos parciales entre entidades de gestión, que permiten a las mismas conceder licencias transfronterizas para algunos repertorios puntuales, pero no para el repertorio universal”. Vid. Respuesta de la Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (SER), a las preguntas formuladas por la Comisión Europea en el documento de fecha 03 de enero de 2008, sobre Contenidos Creativos En Línea en el Mercado Único. Por este motivo, el Parlamento insiste en llevar a cabo una regulación a través de un instrumento de carácter obligatorio, como una Directiva –lo cual sería positivo–, siempre y cuando se corrijan las disfunciones que el modelo recomendado por la Comisión está teniendo en la práctica. Por su parte, la doctrina ha criticado tajantemente el contenido de la Recomendación

Suponiendo que en futuro, el sistema de licencias transfronterizas se extienda a otros sectores de la gestión colectiva, ¿con qué criterio se podría someter el contrato de licencia que nace sobre la base del ordenamiento jurídico X, al ordenamiento jurídico Y?

189. La posibilidad de que los entes colectivos otorguen licencias de explotación con validez en todo el EEE, significará el florecimiento de un campo propicio para el conflicto de leyes, pues no resultaría coherente desde el punto de vista jurídico, que un contrato de licencia que emana de un determinado ente colectivo pueda ser regulado por una legislación nacional sobre gestión colectiva notoriamente distinta. Estando a la afirmación según la cual aplicar la *lex loci protectionis* significa aplicar la ley del Estado en donde la explotación de la obra tiene lugar⁴⁷⁶, en un contrato de licencia transfronteriza no sería correcto resolver una cuestión relativa al precio de una licencia, aplicándole el régimen jurídico sobre gestión colectiva de un Estado diferente del de la *lex societatis* cuyos criterios sobre fijación de tarifas podrían ser menos estrictos (vgr. ausencia de una verdadera negociación entre las partes interesadas o entidades de gestión sometidas a un control administrativo mínimo) y menos favorables para los titulares. En estos casos, la aplicación de la *lex loci protectionis* no parece una solución que garantice certeza y seguridad jurídica ni a titulares de derechos ni a usuarios comerciales.

190. La aplicación de la *lex loci protectionis* para determinar el régimen jurídico de derechos de autor aplicable a un **contrato de representación recíproca**, negocio que relaciona a dos entidades de gestión colectiva nacionales pertenecientes a ordenamientos jurídicos diferentes, puede presentar matices peculiares en cuanto al acto de transmisión de los derechos gestionados. Así por ejemplo podría suceder que, desde la perspectiva del Derecho español, una determinada modalidad de explotación de derechos intelectuales sea objeto de gestión colectiva obligatoria, mientras que de

apuntando, entre otras cosas, que el nuevo sistema de licencias transfronterizas ha sido proyectado sin haber tomado en cuenta las disparidades entre las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual y, en particular, respecto del marco regulatorio de la gestión colectiva. Vid. MATULIONYTÉ, R., "Cross-Border Collective Management....*op. cit.* p. 473.

⁴⁷⁶ Vid. VAN EECHOUD., M. "Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright", en Drexl, J. y Kur, A. (eds), *Intellectual Property and Private International Law*, IIC Studies vol 24, Oxford: Hart Publishing, 2005, p. 291.

acuerdo con otro ordenamiento jurídico esa misma modalidad pueda ser administrada de manera individual por los propios titulares. Bajo esta circunstancia, cabe la posibilidad que el intercambio de los repertorios, objeto de un contrato de representación recíproca pudiese englobar modalidades de explotación diferentes para un mismo tipo de derechos.

La reflexión sobre las potenciales situaciones conflictuales que pueden suscitar los contratos de representación recíproca invita a cuestionarse, por un lado, sobre la necesidad de armonizar algunos aspectos de la gestión colectiva de los derechos intelectuales que hasta el momento se han considerado no indispensables, y por el otro, sobre lo problemático que resultaría la resolución de un conflicto de esta naturaleza desde la perspectiva judicial.

191. Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de una norma de conflicto, a escala europea, que pueda dar solución a las potenciales situaciones de DIPr relacionadas con la actividad contractual sobre gestión colectiva de los derechos de autor. Se insiste en el hecho que una de las posibles soluciones sería desarrollar una regla según la cual, tratándose de estos contratos, el régimen jurídico aplicable a los derechos de autor debe ser el mismo que regula las cuestiones contractuales, esto es, a la *lex contractus*, presumiendo que ésta proporciona el mismo alcance y atribución de derechos intelectuales que las leyes de todos los otros Estados de la UE en cuyos territorios es otorgado el contrato. De acuerdo con esta interpretación, las cuestiones contractuales estarían sometidas a las reglas generales sobre conflictos de leyes del Reglamento Roma I. Como resultado de la presunción propuesta, el precepto aplicable del Reglamento Roma I sería también aplicable a las cuestiones relativas al régimen de los derechos intelectuales y de la gestión colectiva.

Esta solución recuerda un debate doctrinal según el cual, una corriente de opinión minoritaria sostiene que, tratándose de contratos de licencia, las materias contractual y de propiedad intelectual deben someterse a la regulación de una misma ley: la *lex contractus*. Otros autores sostienen que el régimen jurídico aplicable a las cuestiones de fondo del contrato debe regirse por la *lex loci protectionis*⁴⁷⁷. Esta última

⁴⁷⁷ Así, GROSHEIDE, W., “Copyright Licensing.....*op. cit.*”, p. 135

solución parece adaptarse únicamente a los contratos de gestión y de licencia con alcance territorial. El resultado de esta propuesta sería el siguiente: si la *lex contractus* fuese la ley del Estado en donde la entidad de gestión tiene su administración central, la ley aplicable al régimen de derechos de autor coincidiría con la *lex societatis*, circunstancia que dotaría de certeza la relación jurídica contractual.

2. La aplicación de normas imperativas a los contratos de la gestión colectiva.

192. En materia contractual internacional la eficacia de normas imperativas de ordenamientos distintos a la ley aplicable al fondo presentan particular interés. La potestad que tienen las partes para elegir el Derecho aplicable y el riesgo que dicha elección proceda respecto de un ordenamiento jurídico sin vinculación efectiva con el contrato, hace indispensable la existencia de mecanismos que salvaguarden la aplicación de algunas normas de ordenamientos estrechamente conectados al contrato que son expresión de intereses estatales y sociales básicos por lo que pretenden ser aplicadas independientemente de cuál sea la ley aplicable al contrato⁴⁷⁸. Se trata de reglas que no pueden ser excluidas, alteradas o limitadas por contrato⁴⁷⁹.

Las normas materiales imperativas, también conocidas como normas de intervención⁴⁸⁰, han sido clasificadas en dos grupos (principalmente): aquellas destinadas a satisfacer intereses estatales de política económica, comercial, que desempeñan una función institucional⁴⁸¹ y aquellas que tienen como objetivo principal la tutela de la parte contratante considerada más débil y que se dirigen la intervención a configurar directamente el reparto de derechos y obligaciones entre los contratantes⁴⁸². Como se verá a continuación, solo las primeras recaen en el ámbito de aplicación del

⁴⁷⁸ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Contratación comercial internacional”, en FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Derecho de los negocios...op. cit.*, p. 320.

⁴⁷⁹ Vid. HARTLEY, T., “Mandatory rules in international contracts: the common law approach”, *Rec. des C.*, vol. 266, 1997, p. 345.

⁴⁸⁰ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales...op. cit.*, p. 325.

⁴⁸¹ También denominadas normas ordopolíticas. Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado...op. cit.*, p. 466.

⁴⁸² Vid. HARTLEY, T., “Mandatory rules in international contracts...op. cit.”, pp. 345-346. El Reglamento Roma I intenta resolver la confusión suscitada alrededor de los preceptos sobre normas imperativas del Convenio adoptando esta misma distinción. Así GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Unificación de las normas de conflicto: Reglamento Roma I”, introducción general a la primera sesión del III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”...*op. cit.*

artículo 9.1 del Reglamento Roma I (art. 7.1 del Convenio de Roma)⁴⁸³.

193. Durante el proceso de transformación del Convenio de Roma en Reglamento, una de las cuestiones cuya revisión fue particularmente problemática fue la relativa a las normas imperativas⁴⁸⁴. El actual artículo 9 del Reglamento Roma I contiene el régimen aplicable a la protección de los intereses públicos o generales, a través de las llamadas “leyes de policía”, reglas de orden interno cuya imperatividad resiste a la internacionalidad auténtica del contrato⁴⁸⁵. De acuerdo con esta disposición, sea cual sea la ley que ha de regir el contrato según las normas de conflicto generales, su aplicación no podrá frustrar el juego de las normas de policía de la *lex fori*⁴⁸⁶ ni tampoco de las normas de policía de terceros Estados bajo ciertas condiciones⁴⁸⁷.

Una importante novedad introducida por el Reglamento ha sido la incorporación de una definición de lo que se entiende por normas de policía: “una ley de policía es una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato según el presente Reglamento”⁴⁸⁸. La importancia del precepto, radica en la interpretación restrictiva que se debe hacer del mismo ya que, en virtud de esta disposición, no se puede invocar cualquier norma imperativa, sino únicamente normas “ordo-políticas”, cuyo objeto es la tutela de intereses públicos o supra-individuales. Esto excluye aquellas normas

⁴⁸³ “ Una ley de policía es una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato según el presente Reglamento.”

⁴⁸⁴ Vid. HARRIS, J., “Mandatory Rules and Public Policy under the Rome I Regulation”, en *Rome I Regulation...op. cit.*, p. 249.

⁴⁸⁵ Vid. D’AVOUT, L., “Le sort des règles imperatives dans le règlement Rome I”, *Recueil Dalloz*, núm. 31, septiembre, 2008, pp. 2167.

⁴⁸⁶ “Las disposiciones del presente Reglamento no restringirán la aplicación de las leyes de policía de la ley del foro”. Vid. art. 9.2 del Reglamento Roma I.

⁴⁸⁷ “ 3. También podrá darse efecto a las leyes de policía del país en que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas en la medida en que dichas leyes de policía hagan la ejecución del contrato ilegal. Para decidir si debe darse efecto a estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, así como las consecuencias que se derivarían de su aplicación o de su inaplicación”. *Ibid.* art. 9.3

⁴⁸⁸ La definición ha sido construida sobre una base doctrinaria y jurisprudencial. En concreto siguiendo la definición propuesta por Franciscakis y de acuerdo con los criterios establecidos en las Sentencias del TJUE 23 de noviembre de 1999, asunto C-369/96, *Arblade* (Rec.1999, p.I-8453) y de 16 de diciembre de 1998, asunto C-374/96, *Vorderbruggen* (Rec. 1998, p. I-8385).

destinadas a la tutela individual de una parte del contrato por su situación de asimetría frente a la otra. El artículo 9 no es, por consiguiente, la sede adecuada para proteger la posición contractual de los consumidores, agentes, o en este caso, a los titulares de derechos intelectuales⁴⁸⁹.

En el Reglamento Roma I destaca la significativa modificación de la aplicación de las normas imperativas de ordenamientos distintos a la *lex contractus* y a la *lex fori*. Como es sabido, el Convenio de Roma establece la posibilidad de “tener en cuenta” las normas imperativas de terceros Estados atendiendo a una serie de circunstancias y recogiendo la posibilidad de hacer una reserva a este precepto⁴⁹⁰. Al margen del significado y alcance de esta reserva, durante las negociaciones se pusieron de manifiesto las dos posturas (a favor y en contra de dicha posibilidad) al mismo tiempo que la inviabilidad de reproducir en un Reglamento comunitario el mecanismo convencional de las reservas. La nueva redacción del artículo 9.3 sólo se explica como una solución de compromiso entre ambas posiciones. Por un lado, se mantiene la posibilidad de “dar efectos” a las normas imperativas de terceros Estados, pero se limita el elenco de leyes que han de tenerse en cuenta: a) sólo las del país o países donde debe cumplirse alguna de las obligaciones del contrato b) y, además, siempre que dichas leyes conlleven la ilegalidad del cumplimiento del contrato (aunque tal vez deba interpretarse en sentido amplio, no sólo del cumplimiento, sino del propio contrato). Los criterios que se ofrecen al juez para decir si se les da efectos o no, son los mismos que en el

⁴⁸⁹ Así D’AVOUT, L., “Le sort des règles imperatives....*op. cit.*”, p. 2167 y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I”...*op. cit.*”, pp. 27-28.

⁴⁹⁰ De hecho, algunos Estados miembros como Alemania, Luxemburgo, Irlanda y Reino Unido hicieron esta reserva. Se sabe que los países de tradición anglosajona, por regla general, no aceptan la intervención de normas imperativas a menos que formen parte de la *lex fori* o la *lex causae*. Vid. NYGH, P.E., *Autonomy in International Contracts*, Oxford, New York, 1999. Al respecto, Harris comenta que durante el proceso de transformación de la Convención en Reglamento: “*The European Commission’s proposed inclusion of a provision analogous to Article 7 (1) of the Rome Convention which allows for the discretionary application of the overriding mandatory rules of a state which is neither the forum nor that of the governing law, but nonetheless has some form of close connection to the matter, caused alarm in the United Kingdom, which had previously exercised a right of opt-out from the Rome Convention provision. This aspect of the Commission’s Proposal was perhaps the most significant trigger for the United Kingdom’s decision not to opt into the Rome Regulation at the stage. Much of this debate centred around the effects of applying third state’s mandatory rules, and, in particular, whether any perceived benefits, both practical and doctrinal, in applying such rules could be said to outweigh any uncertainty that might ensue. Subsequently, the text of the Regulation was revised and the third state mandatory provision were substantially narrowed in scope; indeed they were narrowed to such an extent that the ensuing provision in Article 9 (3) of the final Rome Regulation may be considered not significantly different to the pre-Rome Convention position in the United Kingdom.*” Vid. HARRIS, J., “Mandatory Rules....*op. cit.*”, p. 269.

Convenio; así ha de atenderse a su naturaleza y objeto, así como a las consecuencias que se derivarían de su aplicación o inaplicación⁴⁹¹.

194. La solución propuesta por los Principios CLIP respecto de la aplicación de normas imperativas a los contratos que versan sobre bienes inmateriales no se aparta del modelo diseñado por el Reglamento Roma I: “en la aplicación de una ley designada conforme a las reglas de los Principios, se podrá dar efecto a las disposiciones imperativas de otro país con el que la situación tenga una estrecha vinculación”⁴⁹². A efectos de esclarecer lo que se debe entender por “disposiciones imperativas” (*overriding mandatory provisions*), los Principios retoman literalmente la definición de leyes de policía elaborada en el Reglamento Roma I⁴⁹³.

Por su parte, los Principios ALI establecen que: “el tribunal podrá dar efecto a las disposiciones imperativas de cualquier Estado con el que el litigio esté estrechamente vinculado si, conforme a la ley de ese Estado, las disposiciones imperativas se deben aplicar independientemente de la ley que, de otra manera sería aplicable”⁴⁹⁴.

195. En los contratos sobre derechos de propiedad intelectual y, en particular, en los relacionados con su gestión colectiva, las normas materialmente imperativas han encontrado un ámbito de aplicación sensible. A continuación se hará una revisión de ellas.

⁴⁹¹ Vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I”...*op. cit.*, pp. 27-28.

⁴⁹² “When applying under these Principles the law of a country, effect may be given to the overriding mandatory provisions of another country with which the situation has a close connection”. Vid. el artículo 3:901 (1) de los Principios CLIP.

⁴⁹³ “Overriding mandatory provisions are provisions the respect for which is regarded as crucial by a State for safeguarding its public interests, such as its political, social or economic organisation, to such an extent that they are applicable to any situation falling within their scope, irrespective of the law otherwise applicable under these Principles”. Vid. el artículo 3:901 (2) de los Principios CLIP.

⁴⁹⁴ “The court may give effect to the mandatory rules of any State with which the dispute has a close connection if, under that State’s law, the rules must apply regardless of the law that is otherwise applicable.” Vid. art. 323 de los Principios ALI.

a) La aplicación de las normas sobre libre competencia.

196. Normas de origen convencional que representan el ejemplo tradicional de las normas de aplicación necesaria, son las de defensa de la libre competencia⁴⁹⁵. El análisis de las normas *antitrust* en materia de transmisión de la propiedad intelectual en el ordenamiento internacional encuentra su punto de partida en el sistema de la OMC. En las disposiciones generales del Acuerdo ADPIC se establece que: “podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología”⁴⁹⁶. El artículo 40 del Acuerdo reconoce los efectos negativos que las prácticas restrictivas de la competencia en materia de licencias de derechos de propiedad intelectual pueden tener sobre el comercio⁴⁹⁷, así como la facultad para los Estados miembro de prohibir tales prácticas⁴⁹⁸.

197. En la UE, el Derecho de defensa de la competencia constituye un sector del ordenamiento paradigmático entre aquéllos que contienen una regulación dotada de un peculiar ámbito espacial de necesaria aplicación. La normativa es reflejo del interés estatal en fijar el marco en el que los operadores mercantiles compiten dentro de un específico ámbito económico⁴⁹⁹. El ejercicio de los derechos de autor a través de la explotación económica de la creación intelectual llevada a cabo por su titular o un tercero puede constituir, como ya se ha señalado⁵⁰⁰, una conducta contraria a las normas

⁴⁹⁵ Vid. FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Property.....op. cit.*, p. 573.

⁴⁹⁶ Vid. art. 8.2

⁴⁹⁷ “Art. 40.1: Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología”.

⁴⁹⁸ “Art. 40.2: Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece *supra*, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.”

⁴⁹⁹ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales....op. cit.*, p. 330.

⁵⁰⁰ Vid. apartado IV.B.3 del Primer Capítulo.

sobre libre competencia comunitarias. Generalmente la violación de estas normas se realiza bien mediante la celebración de contratos en los que se insertan cláusulas prohibidas, bien a través de actuaciones que constituyen un abuso de la posición dominante que ostenta alguno de los contratantes. La infracción de estas normas puede tener consecuencias jurídicas diversas, tanto de carácter contractual como de índole extracontractual incidiendo, por lo tanto en el régimen jurídico de los contratos internacionales relativos a los derechos de autor, así como en el régimen de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un acto ilícito. Así, la aplicación de normas imperativas limita el alcance de la *lex contractus*.

La aplicación de estas normas imperativas se justifica por la propia función de la norma. Independientemente de cuál sea el ordenamiento jurídico que rige el contrato en cuestión designado con arreglo a lo dispuesto en la norma de conflicto del foro en materia de obligaciones, los artículos 101 y 102 del TFUE son las normas imperativas por excelencia. Estos preceptos prohíben la inclusión, en un negocio jurídico, de cláusulas restrictivas de la competencia y la explotación abusiva de las empresas que ocupan una posición dominante en el mercado común⁵⁰¹. El párrafo segundo del artículo 101 determina la eficacia civil de ese contrato, declarando su nulidad de pleno derecho desde el momento en que el mismo está prohibido en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero del citado precepto⁵⁰². Si bien el sistema *antitrust* determina la sanción civil que recae sobre los contratos prohibidos y a qué pactos es aplicable la sanción, no incumbe normalmente a este régimen jurídico precisar las ulteriores consecuencias que sobre la relación negocial derivan de esa sanción⁵⁰³. En este orden de ideas, declarada la nulidad del contrato o de alguna de sus cláusulas, las relaciones entre las partes y otras cuestiones que surgen en relación con el contrato se regirán por la *lex contractus*⁵⁰⁴.

⁵⁰¹ Vid. Sentencias del TJUE de 25 de noviembre de 1971, asunto C- 22/71 *Béguelin Import c. G.L. Import Export* (Rec. 1971, p. 949), de 1 de febrero de 1978, asunto C- 19/77, *Miller c. Commission* (Rec. 1978, p. 131), de 28 de marzo de 1984, asuntos acumulados C-29 y 30/83, *CRAM c. Commission* (Rec. 1984, p. 1679) y de 30 de abril de 1998, asunto C-230/96, *Cabour and Nord Distribution Automobile c. Arnor "SOCO"* (Rec. 1998, p. I-2055)

⁵⁰² En el sistema español, esta sanción está determinada por el artículo 1.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 159 del 4 de julio de 2007).

⁵⁰³ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., "Contratación comercial internacional"...*op. cit.*, p.322

⁵⁰⁴ Vid. SABIDO RODRÍGUEZ, M., La creación intelectual como objeto...*op. cit.*, p. 240.

198. Los contratos de gestión colectiva son instrumentos jurídicos que juegan un papel relevante en la estructura del mercado en razón del carácter exclusivo de los bienes inmateriales y su influencia en la prestación de servicios. En este sentido, es frecuente que su contenido esté condicionado por disposiciones que tutelan la libre competencia en el mercado de los bienes inmateriales. En este caso, el sistema comunitario y el español prevén disposiciones de acuerdo con las cuales las cláusulas restrictivas de la competencia en un negocio jurídico son nulas de pleno derecho (arts. 101.2 TFUE y 1.2 LDC).

A lo largo del primer capítulo se ha podido observar que, en el mercado de la gestión colectiva, las autoridades de la UE han identificado tres categorías de conductas abusivas en las que las entidades de gestión pueden incurrir obstaculizando el mercado interior: la relación de las entidades con sus agremiados, la relación de las entidades con los usuarios y por último las relaciones recíprocas entre las mismas entidades. Los **contratos de gestión** atienden a la primera de estas categorías. En este sentido, las conductas de abuso de posición dominante detectadas por parte de las entidades de gestión respecto de sus agremiados, están referidas a la imposición de ciertas condiciones estatutarias o contractuales *vgr.* la negativa del servicio de gestión a autores por razones de nacionalidad, la imposición de la cesión obligatoria de todos los derechos del autor, las que prevén la administración global de derechos presentes y futuros o las que establecen la obligación de adhesión a la entidad por períodos de tiempo notablemente prolongados.

Al respecto, en el asunto *GEMA*, la Comisión consideró que algunas cláusulas de los estatutos de la entidad alemana y del contrato de gestión transgredían el artículo 102 del TFUE y que la entidad abusaba de su posición dominante, al establecer restricciones a la afiliación de ciudadanos de otros Estados miembros, al imponer a los propios miembros obligaciones innecesarias y al extender contractualmente el derecho de autor a obras no tuteladas. Por su parte, en el asunto *BRT c. SABAM* el TJUE consideró incompatible con el artículo 102 la cláusula contractual por la que la entidad de gestión imponía a sus miembros una cesión de todos los derechos exclusivos del autor presentes y futuros, sin hacer distinción entre las diversas formas de explotación

reconocidas y en la que, además, se preveía una eficacia temporal que superaba a la terminación del contrato⁵⁰⁵.

199. Desde el comienzo de los años setenta, el TJUE y la Comisión Europea se han pronunciado en repetidas ocasiones a propósito de la adecuación de las licencias otorgadas por algunas entidades de gestión con las reglas europeas de la competencia económica. En concreto, condiciones abusivas como tarifas gravosas o tratos discriminatorios a usuarios que compiten en un mismo mercado, que han sido analizadas a la luz del Derecho de la Competencia como posibles indicios de abuso de posición dominante por parte de las entidades de gestión e infractoras de las normas imperativas.

En el asunto *GEMA*, el TJUE consideró que la imposición de pagos más elevados a los importadores de magnetófonos y de magnetoscopios para la obtención de una licencia que el requerido a los fabricantes alemanes transgredía las disposiciones del TFUE. El hecho de que la *GEMA* haya exigido a los fabricantes alemanes un pago inferior y a los importadores uno superior, constituía una discriminación prohibida por el artículo 102 TFUE⁵⁰⁶. Las funciones de las entidades de gestión relacionadas con el establecimiento de sus tarifas, ha sido otra cuestión analizada desde la perspectiva de las normas sobre la libre competencia. En el asunto *Tournier y Lucazeau*, el TJUE analizó las prácticas sobre fijación de tarifas de la entidad francesa SACEM determinando que los criterios de la entidad podían justificar la gran diferencia entre las cuantías de las remuneraciones que se exigen en los diferentes Estados miembros, por lo tanto esa diferencia podía ser considerada como el indicio de la explotación abusiva de una posición dominante que puede violar la norma imperativa del artículo 102 del TFUE⁵⁰⁷.

200. Las normas de competencia también han representado las primordiales normas imperativas que los **contratos de representación recíproca** han tenido que superar. En particular, el artículo 101 del TFUE ha sido un importante obstáculo para el desarrollo de las mutuas relaciones de los entes colectivos europeos. Un ejemplo de ello es el denominado Acuerdo Santiago celebrado en 2000 por las entidades de gestión

⁵⁰⁵ Vid. párrafos 97 a 101 del Primer Capítulo.

⁵⁰⁶ *Ibid.* párrafo 107.

⁵⁰⁷ *Ibid.* párrafo 104.

colectiva BMI, BUMA-STEMRA, GEMA, PRS y SACEM. El Acuerdo -- referido a la radiodifusión por Internet de programas originales, la difusión en línea no simultánea (retransmisión) de programas de radio y televisión terrestres, por satélite y por cable, así como la música y vídeos “a la carta”-- fue celebrado con el objetivo de permitir que cada entidad signataria pudiese proporcionar a los usuarios comerciales de la Red una “ventanilla única” para el otorgamiento de licencias sobre derechos de ejecución pública que abarcaran los repertorios musicales del conjunto de las entidades y fueran válidos en sus territorios. Sin embargo, a juicio de la Comisión, no respetaba las normas de competencia ya que el hecho de que el Acuerdo determinara que la entidad con autoridad para conceder licencias multi-repertorio sería la del país en la que el proveedor del contenido tuviera su sede real y económica, significaba que a cada entidad de gestión colectiva nacional se le concedía la exclusividad absoluta en su territorio para poder conceder licencias multi-territoriales o multi-repertorio de derechos de música en línea. Por consiguiente, el Acuerdo era incompatible con el artículo 101 TFUE al limitar la autoridad de cada entidad para conceder licencias en su propio territorio, impidiendo la evolución del mercado y cristalizando la exclusividad de cada una de las entidades participantes.

201. Seguramente es en el caso CISAC en el que la imperatividad de las normas de competencia comunitaria respecto de un contrato de representación recíproca ha encontrado su máxima expresión. En 2006, la Comisión instauró un pliego de cargos en relación al contrato tipo de representación recíproca relativo a la explotación de derechos musicales en Internet. En concreto, fueron objetadas la “cláusula de afiliación de los miembros”⁵⁰⁸ y la “cláusula de territorialidad”⁵⁰⁹ por considerarse incompatibles con el Derecho *antitrust*. A criterio de la Comisión, tales restricciones infringen el artículo 101 del TFUE y el artículo 53 del EEA al impedir a los autores, elegir

⁵⁰⁸ “Cláusula de afiliación de los miembros”: durante la vigencia del contrato de representación recíproca, ninguna de las sociedades de gestión colectiva contratantes puede, sin el consentimiento de la otra, aceptar como miembro a los miembros de la otra sociedad o a una persona física, empresa o compañía que tenga la nacionalidad de alguno de los países en los que opere la otra sociedad de gestión colectiva.

⁵⁰⁹ “Cláusula de territorialidad”: los usuarios comerciales pueden obtener una licencia solamente de la sociedad local de gestión colectiva, como consecuencia de dos cláusulas distintas. En primer lugar, la representación recíproca se hace de forma exclusiva para el territorio respectivo de las sociedades de gestión colectiva (“la cláusula de exclusividad”). En segundo lugar, en todos los casos, el permiso concedido está restringido al territorio nacional de la sociedad de gestión colectiva, incluida la transmisión por Internet, por cable y, con algunas excepciones, vía satélite (“la delineación territorial”).

libremente la entidad de gestión de su preferencia y que las entidades de gestión proporcionen licencias a usuarios comerciales que no sean nacionales de sus respectivos territorios. Si bien la CISAC no fue objeto de sanción alguna, la Comisión ha obligado a modificar sus modelos de contratos prohibiendo expresamente a veinticuatro entidades de gestión europeas cualquier tipo de práctica restrictiva de la competencia que pueda limitar la posibilidad de ofrecer sus servicios a titulares de derechos y a usuarios fuera de sus propios territorios⁵¹⁰.

b) Otras normas imperativas de la UE en materia de gestión colectiva.

202. El apartado 4 del artículo 3 del Reglamento Roma I, ofrece un interesante cauce para proteger las disposiciones imperativas de las Directivas de la UE sectoriales: “Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación en el momento de la elección se encuentren localizados en uno o varios Estados miembros, la elección por las partes de una ley que no sea la de un Estado miembro se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Derecho de la UE, en su caso, tal como se apliquen en el Estado miembro del foro, que no puedan excluirse mediante acuerdo...”

La cláusula general de protección del Derecho de la UE cuyo objetivo es prevenir el fraude a la normativa europea constituye la plasmación, en el ámbito del artículo 3, de la tendencia a la especialización y materialización de las normas de DIPr. La imperiosa necesidad de redactar una cláusula de este tipo había sido, desde hace tiempo, puesta de manifiesto por la doctrina tanto nacional como extranjera; hasta el punto de defender, en las situaciones privadas internacionales en la UE en las que la *lex contractus* elegida por las partes era la ley de un Estado no perteneciente a la Unión que no respetase el estándar mínimo de protección fijado por el Derecho material de la UE, la aplicación analógica del art. 3.3 del Convenio de Roma para así poder hacer inoperativa dicha cláusula de elección de ley. El precepto constituye un importante límite a la amplia autonomía conflictual, reconocida por el artículo 3 del Reglamento en los contratos en los que, pese a existir un desequilibrio en la posición negocial de las

⁵¹⁰ Las entidades de gestión involucradas han recurrido la Decisión de la Comisión ante el TPI, solicitando además, la suspensión de su ejecución antes de que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, sin embargo la mayoría de estas demandas ya han sido rechazadas.

partes, quedan sometidos al régimen general de determinación de la ley aplicable⁵¹¹.

203. El Derecho de la UE contiene numerosos ejemplos de normas imperativas relacionadas con el sector de la propiedad intelectual y, en particular, con la gestión colectiva. La doctrina, incluso, las ha clasificado en tres grupos: el primero contiene normas que protegen los derechos patrimoniales y extra-patrimoniales de los autores, reconociéndoles algunos derechos como inalienables; el segundo grupo abarca las normas estipuladas en beneficio de los usuarios que pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad respecto de los titulares de derechos intelectuales; y por último, existe un grupo de normas que tiende a simplificar la administración de algunos derechos intelectuales imponiendo su gestión colectiva⁵¹². Independientemente de su clasificación teórica, lo cierto es cualquiera que sea la ley que rija el contrato, determinadas disposiciones tendrán una aplicación obligatoria.

204. Un primer ejemplo de norma imperativa que tutela los autores y artistas y que se relaciona directamente con los contratos de gestión y de licencia es el artículo 5 de la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo en el ámbito de la propiedad intelectual:

“Artículo 5. Derecho irrenunciable a una remuneración equitativa

1. Cuando un autor o un artista intérprete o ejecutante haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de películas su derecho de alquiler respecto de un fonograma o un original o una copia de una película, el autor o el artista intérprete o ejecutante conservará el derecho de obtener por el alquiler una remuneración equitativa.
2. El derecho a obtener una remuneración equitativa a cambio del alquiler por parte de los autores o artistas intérpretes o ejecutantes será irrenunciable.

⁵¹¹ Vid. AGUILAR GRIEDER, H., “Los contratos internacionales de distribución comercial en el Reglamento Roma I”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. I, núm. 1, marzo 2009, pp. 29-30.

⁵¹² Vid. WADLOW, Ch., *Enforcement of Intellectual Property....op. cit.*, p. 464.

3. La gestión del derecho a obtener una remuneración justa podrá encomendarse a entidades de gestión colectiva que representen a los autores o de los artistas intérpretes o ejecutantes.
4. Los Estados miembros podrán establecer la obligatoriedad total o parcial de la gestión a través de entidades de gestión colectiva del derecho de obtener una remuneración equitativa así como la determinación de las personas de quienes se pueda exigir o recaudar tal remuneración.”

La naturaleza imperativa de este derecho no podía ser más enfática. La mención de que el derecho a obtener una remuneración es irrenunciable se encuentra en el encabezado del artículo, en el cuerpo del precepto y en el considerando 12 de la Directiva. De acuerdo con este último, el hecho de que los autores y artistas “...deberán tener la posibilidad de confiar la administración de este derecho a entidades de gestión colectiva que los representen” parece ser otro aspecto imperativo del apartado 3 del artículo 5. Ni autores ni artistas pueden ser privados de su derecho a obtener una remuneración ni de la posibilidad de encomendar la administración de los mismos a una entidad de gestión. El último aspecto imperativo del precepto es que los Estados miembros pueden establecer la administración del derecho de remuneración a cargo de entidades de gestión, limitando la libertad del autor o artista e imponiéndole la obligación de establecer una relación con un ente monopolista⁵¹³.

⁵¹³ En noviembre de 2011, el TJUE emitió su Sentencia relativa a una cuestión prejudicial plantada por el Tribunal de Justicia rumano respecto a la supuesta vulneración de los derechos de propiedad intelectual por falta de pago a una entidad de gestión en la que interpela, además, sobre la imperatividad del artículo 3 apartado 1 de la Directiva 2001/29/CE en relación con la gestión colectiva obligatoria del derecho de comunicación pública. En concreto, se cuestionaba si por el concepto “comunicación al público” debía entenderse sólo la comunicación al público que no estuviese presente en el lugar en el que se origina la comunicación, o cualquier comunicación de una obra realizada directamente, en un lugar abierto al público, por cualquier forma de ejecución pública o de presentación directa de la obra. De ser esta última alternativa la respuesta al planteamiento, se preguntaba también al TJUE si el artículo en cuestión permitía que los Estados miembros impusiesen, por Ley, una gestión colectiva obligatoria del derecho de comunicación pública de obras musicales, cualquiera que fuese la forma de comunicación, a pesar de que ese derecho pudiese gestionarse individualmente, sin prever la posibilidad de que los autores sustrayesen sus obras de la gestión colectiva. Si bien el TJUE respondió que el concepto de comunicación al público respondía a la primera de las dos alternativas y, de consecuencia, no tuvo que pronunciarse sobre la cuestión relativa a la imperatividad de la gestión colectiva, la Sentencia delimita el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/29 estableciendo que la misma no se extiende a las formas “convencionales” de comunicación al público, como la representación o ejecución directa de una obra. *Vid.* Sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2011, asunto C- 283/10, *Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) c. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA)*.

La imperatividad de este artículo se ha incorporado al Derecho interno español a través de una serie de disposiciones de la LPI. Así por ejemplo, el artículo 109.3 apartado 2, establece que “el artista intérprete o ejecutante que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma, o un original, o una copia de una grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa por el alquiler de los mismos...el derecho contemplado en el párrafo anterior se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”. Por su parte, los artículos 108.4 y .5 de la LPI prevén la obligación para los usuarios de fonogramas de solicitar una licencia para la explotación del mismo ante la entidad de gestión colectiva correspondiente: “los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas...los usuarios de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicación pública...tienen obligación de pagar a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones audiovisuales la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión.” Más ejemplos de la citada incorporación se encuentran en los artículos 116.2 y .3; 122.2 y .3 de la LPI.

205. Otra norma imperativa aplicable, en particular, a los contratos de gestión y de licencia se encuentra en la Directiva 93/83/CEE sobre radiodifusión vía satélite y distribución por cable:

“Artículo 9.- Ejercicio del derecho de distribución por cable.-

1. Los Estados miembros garantizarán que el derecho que asiste a los titulares de derechos de autor o derechos afines de prohibir o autorizar la distribución por cable de una emisión sólo pueda ejercerse a través de una entidad de gestión colectiva.

2. En el caso de los titulares que no hubieren encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión colectiva, se considerará mandatada para gestionarlos la entidad de gestión colectiva que gestione derechos de la misma categoría. Si para los derechos de dicha categoría hubiere más de una entidad de gestión colectiva, los titulares podrán elegir libremente cuál de ellas se considera mandatada para la gestión de sus derechos. Los titulares a quienes se refiere el presente apartado gozarán, en igualdad con los titulares de derechos que hayan delegado en la entidad de gestión colectiva, de los derechos y obligaciones derivados del acuerdo entre la distribuidora por cable y la entidad de gestión colectiva en la que se considere han delegado la gestión de sus derechos, y tendrán derecho a reclamar éstos en un plazo que fijarán los Estados miembros afectados y que no será inferior a tres años, a partir de la fecha de distribución por cable que incluya su obra u otras prestaciones protegidas...”

Se trata de una disposición que establece que el derecho a autorizar la retransmisión por cable puede ser ejercitado única y exclusivamente por una entidad de gestión y, en el caso en que sus titulares no confieran sus derechos en gestión, la entidad que administra los derechos de la misma categoría se considerará mandatada para administrarlos. A pesar que en su considerando 16 la Directiva proclama el principio de libertad contractual, sus artículos 8 a 12 regulan el derecho de distribución por cable de manera muy rigurosa. El titular no tiene libertad para decidir si quiere o no otorgar licencias de utilización sobre su derecho y, en todo caso, no puede hacerlo personalmente sino a través de una entidad de gestión colectiva. Al titular le viene impuesta una representación sea para administrar su derecho que para negociar los términos de explotación del mismo con terceros usuarios⁵¹⁴.

Este precepto imperativo ha sido incorporado a la LPI a través de varios artículos *vgr.* el artículo 90.4 y .7 dispone: “la proyección o exhibición sin exigir precio de entrada, la transmisión al público por cualquier medio o procedimiento, alambico o inalámbrico, incluido, entre otros, la puesta a disposición...de una obra audiovisual, dará

⁵¹⁴ *Vid.* WADLOW, Ch., *Enforcement of Intellectual Property....op. cit.*, pp. 464-466.

derecho a los autores a recibir la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión...los derechos contemplados ...se harán efectivos a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.” De acuerdo con estas disposiciones, un contrato de gestión no podrá contener una cláusula en la que el titular de un derecho conexo renuncie a su derecho a obtener una remuneración por el alquiler de una película en la que actúa ni mucho menos una cláusula por medio de la cual un titular se reserve prohibir o autorizar la distribución por cable de una emisión para administrarlo individualmente. El primero de ellos es un derecho irrenunciable y el segundo es un derecho que debe ser gestionado obligatoriamente a través de una entidad de gestión colectiva.

Por otro lado, el artículo 20.4 b) de la LPI deja claro que, en territorio español y de acuerdo con lo establecido por la Directiva sobre radiodifusión vía satélite y distribución por cable, las licencias para autorizar la retransmisión por cable serán otorgadas, exclusivamente, a través de entidades de gestión colectiva.

c) Normas imperativas de origen interno.

206. Es sabido que en materia de propiedad intelectual, los sistemas jurídicos nacionales que forman parte de la familia romano-germánica contienen disposiciones imperativas que limitan la libertad contractual por medio de ciertas disposiciones. La doctrina ha catalogado estas normas en dos grupos: las que tienen por objeto los intereses patrimoniales del autor y otras que se encargan de tutelar sus intereses extra-patrimoniales⁵¹⁵. Algunas de estas normas imperativas internas tienen la vocación de desplegar sus efectos en el plano internacional perturbando el juego de la autonomía de la voluntad conflictual.

207. El primer ejemplo de normas imperativas internas que trascienden al ámbito internacional, son las relativas al derecho moral que se les reconoce a los autores. En los contratos sobre propiedad intelectual, la cuestión del derecho moral reconocido al autor es un problema que escapa de la *lex contractus*, siendo materia comprendida en el régimen jurídico del derecho de autor. Su tratamiento desde la óptica

⁵¹⁵ Vid. JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d'exploitation....op. cit.*, pp. 431-432.

del DIPr resulta particularmente controvertido debido a las diferencias normativas en los Estados⁵¹⁶. Aunque, la Convención de Berna contiene una norma material que atribuye a los autores un derecho moral sobre sus obras⁵¹⁷, se trata de un simple principio que corresponde desarrollar a las legislaciones nacionales⁵¹⁸. Por lo tanto, corresponde a la *lex loci protectionis* regular la existencia del derecho moral así como las vulneraciones del mismo.

En España, el artículo 163.5 de la LPI establece que el derecho moral se reconocerá a todo autor independientemente de su nacionalidad. Esto quiere decir que las reglas españolas que rigen el derecho moral se aplican desde el momento en que la obra es explotada en España, sin importar cuál sea la ley de su país de origen y la ley del contrato que ha autorizado esa explotación, por tratarse de una norma imperativa del foro. En este sentido, se ha considerado que el derecho moral constituye una norma de extensión⁵¹⁹.

208. Habiendo determinado que los **contratos de gestión y de licencia** son contratos de adhesión, su contenido está sujeto al régimen jurídico sobre condiciones generales de contratación instaurado por la LCGC española. Al respecto, el artículo 3 de la LCGC establece:

⁵¹⁶ No todos los países reconocen al autor un derecho moral sobre su obra o reconociéndolo lo limitan a ciertas obras e, incluso admiten la posibilidad de renunciar a él. Tal es el caso de Estados Unidos y del Reino Unido. Por el contrario, la leyes sobre el derecho de autor de los países de tradición jurídica continental conciden el derecho de autor como un derecho integrado por un haz de facultades de carácter patrimonial (los derechos de explotación sobre la obra) y extrapatrimonial (el derecho moral), concibiéndose éste último como irrenunciable.

No existiendo un sistema uniforme de ámbito universal que delimite el contenido de los derechos de autor, los titulares de estos derechos pueden ver desprotegidos sus intereses, principalmente los de índole personal, en supuestos en los que intervienen ordenamientos jurídicos regidos por concepciones muy distintas en orden a la configuración jurídica de los derechos de autor. Desde el momento en el que la creación intelectual, publicada en el Estado A, circula por el territorio de varios Estados (B, C y D) la modificación de la obra, que supone una infracción del derecho moral tal y como el mismo es configurado en el Estado A, puede no ser calificada como acto ilícito por las legislaciones nacionales de los demás Estados implicados, en los que rige una concepción estrictamente patrimonial del derecho de autor.

⁵¹⁷ “ El artículo 6 bis del texto convencional establece: “Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación”

⁵¹⁸ En el DIPr español, esta solución viene determinada por el art. 10.4 C.c. y 163.5 de la LPI.

⁵¹⁹ Vid. CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español, Comares, Granada, 1994, pp. 127-128.

“Artículo 3. Ámbito territorial. Disposiciones imperativas. La presente Ley se aplicará a las cláusulas de condiciones generales que formen parte de contratos sujetos a la legislación española.

También se aplicará a los contratos sometidos a legislación extranjera cuando el adherente haya emitido su declaración negocial en territorio español y tenga en éste su residencia habitual, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales...”

La consecuencia de este precepto es la imperativa aplicación de las normas de esta Ley, con independencia de cuál sea la *lex contractus*, a los contratos que contengan condiciones generales cuando el adherente tenga su residencia en España. Así, por ejemplo, bastará con que el adherente domiciliado en España haya celebrado un contrato de gestión con una entidad extranjera por Internet --en los casos en que esta adhesión proceda-- y que se encuentre en territorio español, para que las normas relevantes de la LCGC sean normas materiales imperativas de DIPr, que deben ser aplicadas en todo caso por los tribunales españoles, cualquiera que sea la ley rectora del contrato⁵²⁰.

209. En lo que respecta a las normas imperativas internas relacionadas con el **contrato de gestión colectiva** en particular, la LPI establece una serie de disposiciones con el objetivo de tutelar al autor o al titular del derecho. La primera de estas reglas es el artículo 153.1 que establece que la entidad de gestión no “podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación”. Ello significa que el

⁵²⁰ Sobre la pretensión del artículo 3 de que la LCGC sea de aplicación también a los contratos regidos por una ley extranjera, De Miguel Asensio opina que dicha disposición parece contradecir el contenido del Reglamento Roma I. En este sentido, la primacía del Reglamento implica que en las relaciones entre profesionales la LCGC debe ser aplicada en principio sólo cuando un contrato se halla regido por el derecho español. Por ello resulta problemática la idea de que el párrafo 2 del artículo 3 tiene como fundamento atribuir a las normas de la LCGC, el carácter de normas internacionalmente imperativas, que deben ser aplicadas en todo caso por los tribunales españoles cuando concurren esas circunstancias, cualquiera que sea la ley rectora del contrato. La aplicación de estas normas en el marco del artículo 9.2 del Reglamento menoscabaría gravemente su aplicación uniforme al extender unilateralmente el ámbito de aplicación de la legislación española en una materia en la que con carácter general la normativa uniforme contempla que es de aplicación de la ley del contrato. En el contexto actual no parece existir fundamento para que en las relaciones entre profesionales se afirme la imperatividad internaional de la LCGC por el hecho de que quien tiene su residencia o sede en España emita su declaración negocial desde este país. Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privadoop. cit.*, pp. 1013-1014.

titular de derechos de propiedad intelectual debe decidir con libertad cuál o cuáles de las modalidades de explotación de su derecho constituyen el objeto del contrato de gestión, sin que la entidad se encuentre facultada para imponerle una gestión que comprenda todas las modalidades de explotación del derecho. La *ratio* del precepto coincide en este aspecto con la que se desprende del artículo 43 LPI, que limita la cesión de derechos de propiedad intelectual “a las modalidades de explotación expresamente previstas” y que, en caso de silencio del contrato sobre las modalidades afectadas, restringe el alcance de la cesión a la modalidad “que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo”.

El mismo artículo 153.1 dispone que el contrato de gestión celebrado entre el titular de los derechos de propiedad intelectual y una entidad no podrá imponer como obligatoria la gestión “de la totalidad de la obra o producción futura”. De igual forma, esta norma comparte su razón de ser con el artículo 43.3 de la LPI y constituye una medida complementaria para salvaguardar la libertad de decisión del titular de derechos que opta por confiar la gestión de los mismos a una entidad⁵²¹.

210. En cuanto al **contrato de licencia**, una norma imperativa aplicable es el artículo 50.2 de la LPI. Este artículo regula las cesiones no exclusivas de los derechos intelectuales y, respecto de las autorizaciones concedidas por las entidades de gestión, prohíbe tajantemente su transmisibilidad: “las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión para utilización de sus repertorios serán, en todo caso, intransmisibles”.

La mayoría de los contratos de licencia de la SGAE incorporan este precepto en su clausulado. Por ejemplo, el contrato para la utilización del repertorio de pequeño derecho en amenizaciones de carácter secundario en vehículos destinados al transporte de viajeros por carretera establece en su cláusula cuarta:

“La autorización concedida en este contrato por SGAE será, en todo caso, intransmisibile. EMPRESA responderá ante SGAE de cuantas obligaciones

⁵²¹ Vid. MARÍN LÓPEZ, J.J., en *Comentarios a la Ley de Propiedad...op. cit.*, pp. 1902-1904.

se establecen en este contrato, aunque transitoriamente ceda sus vehículos a otra persona física o jurídica, ya sea a título oneroso o gratuito”.

211. De todo lo anterior queda claro que cuando los tribunales españoles sean competentes para conocer de una controversia derivada de un contrato de la gestión colectiva, las normas imperativas españolas deberán ser aplicadas por pertenecer al foro (art. 9.2 del Reglamento Roma I), independientemente de cuál sea la *lex contractus*.

Sin embargo, cabe plantearse también la posibilidad de que normas imperativas de terceros Estados (no pertenecientes a la *lex fori* ni a la *lex contractus*) puedan tener efecto en la relación contractual controvertida. El artículo 7.1 del Convenio de Roma establecía dos requisitos para que las normas imperativas de terceros Estados pudiesen ser tomados en consideración: a) que se tratara de normas de imperativa aplicación cualquiera que fuese la ley rectora del contrato y b) la existencia de un vínculo estrecho entre la situación y el país que dictó la norma. Este último requisito debía ser apreciado caso por caso por los jueces del foro⁵²². En el artículo 9.3 del Reglamento, dicho requisito ha sido sustituido por la exigencia de que las obligaciones surgidas del contrato hayan sido ejecutadas o deban serlo en el país cuyas leyes de policía se pretende tomar en consideración y de que, según éstas, el cumplimiento del contrato resulte ilegal. Como consecuencia de ello, la aplicación de este artículo todavía es dejada a la discreción de los tribunales⁵²³.

212. Por último, tomando en cuenta la posibilidad de que una controversia relacionada con un contrato de representación recíproca pudiese ser resuelta en sede arbitral, cabe poner de relieve que, en la práctica, los árbitros aplican normas imperativas de terceros Estados cuando dicha normativa presenta un justo título y legítimo de ser aplicada. En términos generales, la aplicación de las normas imperativas de un tercer Estado obedece al deber que tiene el árbitro de respetar la normativa susceptible de obstaculizar la ejecutabilidad posterior de la sentencia arbitral a la par

⁵²² Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Contratación comercial....*op. cit.*”, p. 325.

⁵²³ Vid. CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 1, núm. 2, octubre, 2009, p. 127.

que consolida la confianza que tienen los Estados en la Institución de arbitraje internacional⁵²⁴. La responsabilidad del árbitro internacional se amplía en relación con el orden público y las normas imperativas no sólo de la *lex contractus* sino de aquellas exteriores a ésta. Se impone así, el respeto del orden público del lugar del arbitraje con carácter previsor ante la intervención posterior del recurso de anulación. Y, aquel del lugar previsible de ejecución con carácter también preventivo de la validez del procedimiento de exequátur. El árbitro puede entonces verse compelido por un deber añadido anteriormente no previsto que le lleva a respetar no sólo el orden público de la *lex contractus*, sino también aquel que sin pertenecer a la misma se impone como aplicable a la controversia bajo el cumplimiento de ciertas condiciones⁵²⁵.

3. Ley aplicable a la forma de los contratos de gestión colectiva.

213. La validez formal de los contratos internacionales está regulada por el artículo 11 del Reglamento Roma I. De acuerdo con este precepto, “un contrato celebrado entre personas, o sus representantes, que se encuentren en el mismo país en el momento de su celebración, será formalmente válido si reúne los requisitos de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Reglamento, o de la ley del país donde se haya celebrado.” Si el contrato se celebra *inter absentes*, entre personas o representantes que se encuentran en distintos países en el momento de su celebración, será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo o de la ley de los países en que se encuentren cualquiera de las partes, o cualquiera de sus representantes en el momento de la celebración, o de la ley del país en que cualquiera de las partes tuviera su residencia habitual en ese momento. En esta disposición se observa cómo el legislador ha optado por estructurar las conexiones en modo alternativo con el objetivo de evitar que el contrato sea inválido por motivos exclusivamente formales.

⁵²⁴ En esta medida, la búsqueda del Derecho aplicable no tiene el mismo significado para el juez nacional que para el árbitro internacional, habida cuenta de que el árbitro tiene un deber de responsabilidad mayor para con el resultado final de hacer el laudo ejecutable. *Vid.* GONZALO QUIROGA, M., “Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional”, Tesis doctoral dirigida por José Carlos Fernández Rozas, Departamento de Derecho Internacional Privado, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2001, pp. 529 y ss.

⁵²⁵ *Ibid.* pp. 530 y ss.

214. Los Principios CLIP optan por una regla más sencilla. Al respecto señalan que el otorgamiento de la licencia de un derecho intelectual o un contrato relacionado con dicha transmisión o licencia o cualquier acto legal relacionado con tal contrato será formalmente válido en la medida en que satisfaga alternativamente los siguientes requisitos formales: a) de la ley que sea aplicable al fondo del contrato de acuerdo con los Principios; b) de la ley del Estado en que las partes o su representante se encuentren al momento de la conclusión del contrato o; c) de la ley del Estado en el que cualquiera de las partes tenga su residencia habitual en ese momento⁵²⁶.

215. En España, la LPI no establece de manera expresa ningún requisito formal específico para la celebración de los contratos de gestión colectiva, por lo tanto, la regla general en materia de contratos sobre propiedad intelectual sobre la libertad de forma puede ser aplicada⁵²⁷. La práctica demuestra que lo usual y recomendable es que los tres tipos contractuales consten de manera escrita. Esta circunstancia obedece, primordialmente, al hecho que los contratos de la gestión colectiva constan en formularios predispuestos o contratos tipo dado el volumen de agremiados y la similitud de las condiciones contractuales aplicables.

En todo caso, tal y como se ha indicado⁵²⁸, la formalización escrita de un **contrato** relacionado con la **gestión colectiva** es de carácter *ad probationem*, y no *ad validatem*⁵²⁹. Es decir, la falta de un contrato escrito no afecta la validez del contrato sino que en algunos contratos, como el de edición, se establece como requisito en beneficio especialmente al autor. En lo que concierne al contrato de gestión en particular, la existencia de un contrato escrito hace las veces de prueba a efectos de la legitimación de la entidad de gestión para ejercer los derechos intelectuales que les son encomendados y, además, constituye un requisito indispensable para identificar los

⁵²⁶ “Article 3:504: Formal validity

A transfer or license grant of an intellectual property right, a contract relating to such transfer or license and any act intended to have legal effect relating to an existing or contemplated contract shall be formally valid to the extent that it satisfies the formal requirements

(a) of the law which governs it in substance under these Principles, or

(b) of the law of the State in which either of the parties or its agent is present at the time of the conclusion of the contract, or

(c) of the law of the State in which either of the parties is habitually resident at that time.”

⁵²⁷ Vid. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (Coord.), *Comentarios a la ley...op. cit.*, p. 361.

⁵²⁸ Vid. apartados III.A.2 y III.B.4 del Tercer Capítulo.

⁵²⁹ Vid. JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d’exploitation....op. cit.*, p. 446.

derechos y obras de que se es titular.

216. Habiendo determinado que los **contratos de representación recíproca** son contratos netamente internacionales, atípicos y complejos⁵³⁰, la legislación española no contiene disposiciones relativas a su forma. En este orden de ideas, cuando la ley aplicable al estatuto material del contrato sea la española, se tendrá en consideración lo dicho respecto del contrato de gestión, en la medida en que comparte la naturaleza jurídica del contrato de representación recíproca. En suma, la regla general de la formalización escrita con carácter *ad probationem* y no *ad validitatem*, puede ser aplicada de manera analógica.

⁵³⁰ Rasgos que caracterizan a la mayoría de los contratos internacionales. Así FORNER DALAYGUA, J. J., Introducción General a la sesión “Nuevas tendencias de la contratación internacional” del III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”...*op. cit.*

CONCLUSIONES

1. El derecho exclusivo que posee el titular de una obra para explotarla o para autorizar a terceros a hacerlo adquiere su máxima amplitud cuando es el propio titular quien lo ejerce de manera individual manteniendo un control directo sobre su obra y estableciendo las condiciones bajo las cuales debe ser explotada, remunerada y tutelada. En la actualidad, la tecnología ha facilitado el ejercicio individual de derechos mediante el empleo de MTP y los DRM, sin embargo, existen derechos intelectuales como los de remuneración, cuyos rendimientos suelen prolongarse en un largo período de tiempo y cuya utilización masiva hace imposible la negociación directa de autorizaciones con los usuarios. Las peculiares características de estos derechos y la aparición de nuevas formas de explotación de las obras en masa, son factores que han consolidado a la gestión colectiva de los derechos de autor como una alternativa válida y efectiva a la gestión individual realizada por los propios titulares.

2. En un sistema de gestión colectiva ampliamente desarrollado, los titulares de derechos autorizan a las entidades de gestión colectiva a controlar la utilización de sus obras, a negociar con los usuarios, a conceder licencias sobre la base de un sistema de tarifas, a recaudar las remuneraciones y a distribuir las entre los beneficiarios. Se trata de un sistema en el que la mayoría de los elementos que lo conforman están “colectivizados” y respaldados por una estructura organizada. En la actualidad, el rol de las entidades de gestión colectiva abarca, además, funciones como la protección de los derechos intelectuales, la lucha contra la piratería y otras actividades sociales y culturales. En suma, la administración colectiva es un instrumento que acelera el flujo comercial de bienes culturales entre los creadores y titulares de derechos y los usuarios de las obras protegidas en el ámbito de la literatura, la fotografía, la cinematografía, las artes plásticas, el teatro, pero es el campo de la música en el que ha encontrado su máximo desarrollo.

3. En sus orígenes la gestión colectiva consistió en una forma asociativa que respondía, por una parte, a una función de maximización de la oferta de los bienes culturales, promoviendo la creación y difusión de obras artísticas e intelectuales a nivel

nacional, y por la otra, a fines de protección de la parte débil en el negocio de explotación de los derechos inmateriales, representando la solución al fracaso de la contratación individualizada. La génesis del fenómeno explica por qué el modelo tradicional de las entidades de gestión manifiesta un carácter solidario que las conduce a asumir tareas de distribución equitativa y de asistencia entre sus agremiados, satisfaciendo intereses privados sobre una base territorial. Con el pasar del tiempo, la gestión colectiva ha evolucionado, por una parte, adaptando sus funciones al desarrollo tecnológico y, por la otra, al verse sometida a disciplinas reguladoras que sancionan las actividades de organizaciones de perfil corporativo y las transacciones internacionales que tiene por objeto los intercambios de bienes inmateriales. El resultado de estas tendencias ha sido la ampliación de sus actividades al cumplimiento de funciones públicas y globales. A pesar de su versatilidad, la gestión colectiva es un sistema ambivalente: sólido, desarrollado, capaz de gestionar repertorios mundiales, pero frágil en la medida en que sus bases estructurales están reglamentadas por principios jurídicos tradicionales, complejos y fragmentados territorialmente.

4. Entre los desafíos que la gestión colectiva ha tenido que afrontar, la tecnología digital ha significado la aparición de un nuevo mercado en línea en el que las posibilidades de control de las obras protegidas por parte de sus titulares se han visto notablemente disminuidas y en el que la ausencia de legislación efectiva ha dado lugar a la aparición de grupos de consumidores no habituados a pagar regalías y convencidos de que los bienes culturales que circulan en la Red no están protegidos por los derechos de autor. En este sentido, las entidades de gestión colectiva desempeñan un papel determinante pues, por una parte, son intermediarios en grado de tutelar y proteger los derechos intelectuales administrados y, por la otra, tienen la capacidad de proporcionar un servicio eficiente, económico y seguro para los usuarios de las obras protegidas.

Desde una perspectiva internacional, la cuestión de la protección de los derechos de autor en la era digital fue abordada en 1996 por los Tratados de Internet y en el ámbito europeo por la Directiva 2001/29/CE sobre la sociedad de la información. Ambos instrumentos imponen a los Estados miembros la obligación de proporcionar una protección jurídica adecuada a las explotaciones de derechos intelectuales en la Red

por medio de las MTP y DRM. En este sentido, estas herramientas tecnológicas constituyen importantes instrumentos para gestionar y tutelar los derechos de autor en el ámbito digital. Sin embargo, una eficaz administración de derechos requiere, además, que la información relativa a las obras protegidas esté no sólo digitalizada sino también estandarizada. El binomio DRM-información estandarizada, puede contribuir a facilitar y garantizar el ejercicio eficaz de los derechos en un entorno digital, permitiendo a las organizaciones de gestión colectiva por un lado, autorizar, prohibir y controlar la utilización de sus repertorios y, por el otro, ofrecer una distribución más exacta y pronta de la remuneración a sus afiliados. Al respecto destaca la labor de las organizaciones internacionales de gestión colectiva como CISAC e IFRRO, cuyas iniciativas en el ámbito de la gestión digital de derechos están contribuyendo, indudablemente, a la eficacia de los servicios digitales ofrecidos por las entidades de gestión colectiva. Sin embargo, sigue siendo necesaria la adopción de instrumentos de armonización entre las legislaciones nacionales que unifiquen criterios que identifiquen las obras para el establecimiento de bases de datos comunes y que, sobre todo, armonicen algunos aspectos del funcionamiento de las entidades de gestión tales como la fijación de tarifas y el intercambio de datos y de regalías.

5. Por otro lado, las ventajas que ofrece la Red a los operadores y usuarios de obras han motivado la expansión de diversos servicios en Europa durante las últimas décadas. En relación con la gestión de derechos sobre obras impresas, es inevitable hacer referencia al polémico proyecto *Google Books*, por medio del cual, el famoso motor de búsqueda pretende convertirse en un gestor colectivo mundial de los derechos digitales de obras literarias de los titulares de derechos que se adhieran a su proyecto, comprometiéndose a restituirles un porcentaje de las regalías por las explotaciones de sus obras en la Red, al parecer, siguiendo el sistema de distribución de regalías de la entidad de gestión estadounidense ASCAP. La ausencia de un marco jurídico europeo adecuado para la creación de un sistema pro-competitivo y paneuropeo de registros de libros que permita la concesión de licencias transfronterizas dentro de un régimen de precios transparente y que garantice a los titulares una justa remuneración ha despertado el interés de la Comisión por crear una nueva legislación que permita el desarrollo de

proyectos de digitalización de libros, como el impulsado por *Google* en Estados Unidos, que respeten los derechos de los autores.

En lo que al sector musical se refiere, el sistema tradicional de licencias según el cual las autorizaciones otorgadas por las entidades de gestión colectiva para la explotación de obras musicales se encuentran limitadas a las utilizaciones efectuadas en el interior de su territorio nacional se ha demostrado incompatible con los avances de Internet caracterizados, primordialmente, por la explotación plurilocalizada de obras protegidas. La necesidad de una licencia global que autorice la explotación de un repertorio mundial en varios países simultáneamente se ha vuelto inminente.

6. Un segundo factor que ha condicionado la transformación de la gestión colectiva ha sido la compleja relación entre propiedad intelectual y Derecho de la Competencia. Así como los derechos de autor están regidos por el principio de territorialidad, también la gestión colectiva queda sujeto a tantas legislaciones nacionales como Estados miembros de la UE. Los diferentes grados de regulación normativa y la posición privilegiada de los entes colectivos en sus mercados nacionales son circunstancias que han originado algunas fricciones entre esta materia y algunos intereses económicos y jurídicos de la UE. Desde la óptica del Derecho de la Competencia se ha reconocido que las entidades de gestión: a) son las únicas empresas autorizadas a prestar un servicio de otorgamiento de licencias para la explotación de derechos intelectuales en beneficio de titulares y de usuarios en general; b) gozan de la posibilidad de establecer unilateralmente sus tarifas; c) el ámbito de actuación de las entidades de gestión se proyecta sobre todo un mercado nacional; d) su actividad incide en el intercambio de bienes y servicios y, por lo tanto, en el funcionamiento de un mercado competitivo. En este sentido, han sido detectadas tres categorías de abusos de posición de dominio por parte de las entidades: en relación con sus agremiados, en relación con los usuarios y en sus relaciones recíprocas con otras entidades.

Respecto del primer tipo de relaciones, las conductas que se han considerado abusivas son la imposición de obligaciones contractuales excesivas como las que prevén la cesión total de obras, incluidas las futuras, sin que tal cesión se vea afectada por la

retirada del asociado; la existencia de cláusulas discriminatorias que niegan la admisión de autores de nacionalidad o residencia extranjera o les imponen condiciones menos ventajosas en comparación con otros miembros. En sus relaciones con los usuarios, la imposición de tarifas excesivas o el trato discriminatorio de las entidades de gestión a usuarios que compiten en un mismo mercado son supuestos de abuso de posición dominante en que han incurrido los entes colectivos. Por lo que toca a las relaciones recíprocas entre entidad de gestión, algunos acuerdos de representación recíproca han sido analizados por la Comisión a la luz del Derecho de la Competencia. Mientras que el acuerdo IFPI "Emisión simultánea" fue evaluado positivamente, --por establecer un sistema paneuropeo de concesión de licencias, *sin exclusividad territorial*, a través del cual las entidades de difusión televisiva y radiofónica podían obtener una licencia en cada una de las entidades de gestión de derechos de autor implantados en el EEE con el fin de transmitir obras musicales en Internet--, otros acuerdos como el Acuerdo Barcelona, el Acuerdo Santiago y el contrato tipo de la CISAC han sido considerados contrarios a las normas de competencia económica europea por otorgar una exclusividad territorial a cada entidad de gestión nacional para la concesión de licencias para la distribución de productos musicales, circunstancia que supone un reparto de mercados entre las empresas participantes restringiendo la competencia entre las mismas.

7. En la UE la gestión colectiva ha sido regulada legislativamente en la mayoría de Estados miembros. Sin embargo, las estructuras nacionales de la legislación relativa a los derechos de autor y en las que están previstas las disposiciones sobre gestión colectiva, se basan en tradiciones jurídicas y culturales diferentes, lo cual se refleja en una práctica jurídica heterogénea. La evolución reciente de las legislaciones de los Estados miembros y, en especial, la de los países recientemente adheridos, ha acentuado aún más estas diferencias. Las frecuentes incompatibilidades de la gestión colectiva con el Derecho de la Competencia y la necesidad de adaptar las funciones de los entes colectivos a los requerimientos de un mercado de productos culturales cada vez más digitalizado, han despertado el interés de las instituciones de la UE por armonizar algunos aspectos de esta materia y por exhortar a los Estados miembros a fomentar la transparencia en las funciones económicas de las entidades de gestión. No obstante, la

creación de un marco legislativo que regule un mercado de bienes culturales en el que el ejercicio colectivo de los derechos intelectuales está fragmentado legislativa y culturalmente no se ha mostrado como una tarea fácil.

La Resolución del Parlamento Europeo sobre un marco comunitario relativo a las entidades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines constituye el punto de partida del largo y controvertido camino legislativo de reforma en materia de gestión colectiva. La claridad de este documento al poner en evidencia las virtudes y los defectos del sistema de gestión colectiva, proponiendo la corrección de estos últimos y reconociendo la necesidad de armonizarlo y hacerlo más transparente para lograr un funcionamiento eficaz del mercado de los bienes culturales, no fue suficiente para que las posteriores intervenciones de la Comisión siguieran esta línea. Desde el principio, sus estudios y propuestas redujeron notablemente el ámbito de actuación a los servicios legales de música en línea, descartando por completo el análisis de algunos aspectos sugeridos por el Parlamento. Prueba de ello es el polémico modelo de licencias propuesto en su Recomendación, a pesar de las críticas emitidas por las partes interesadas y la doctrina. La posibilidad de que los titulares de derechos puedan elegir la entidad de gestión de su preferencia en todo el territorio de la UE para la gestión de sus derechos, supone la eliminación del consolidado sistema de acuerdos de representación recíproca. La Recomendación olvida la diversidad cultural que caracteriza el mercado musical europeo pues el sistema propuesto podrá favorecer solo a las grandes entidades de gestión consolidadas por su estructura logística y la amplitud de sus repertorios, en detrimento de las de los países más pequeños. Además, es cuestionable la posibilidad de que los autores nacionales puedan afrontar económicamente la posibilidad de confiar sus derechos a entidades de gestión de otros Estados miembros. Se espera que la fuerte crítica del Parlamento a la Recomendación y los decepcionantes resultados que el sistema propuesto ha tenido en la práctica, sirvan para formular una nueva propuesta legislativa que, en primer lugar, tome en consideración las carencias del sistema (parámetros europeos para la fijación de tarifas, mecanismos de resolución de diferencias, efectiva restitución de regalías por explotaciones transfronterizas) y los rasgos esenciales de la gestión colectiva en Europa (como la diversidad cultural y fragmentación legislativa) y, en segundo término, valore

la importancia de las soluciones prácticas que, exitosamente, los entes colectivos han alcanzado para hacer frente a los retos que la economía y la tecnología le han impuesto, *vgr.* el Acuerdo IFPI "Emisión simultánea".

8. En lo que a su naturaleza jurídica se refiere, se observa que la terminología empleada en la legislación y en la doctrina para hacer referencia a los organismos de gestión colectiva es heterogénea y controvertida. En la UE no existe un criterio uniforme para aludir a estos organismos. En este trabajo se ha adoptado la terminología empleada por el legislador español: "entidades de gestión colectiva". En cuanto a su estatuto legal, la gestión colectiva se ha desarrollado a través de formas legales diversas, favoreciendo principalmente las entidades de naturaleza privada. Estos organismos tienen personalidad jurídica propia y su establecimiento está sujeto al estatuto jurídico nacional del país en el que están establecidas en materia asociaciones, sociedades o corporaciones. En España, la mayoría de las entidades de gestión se han constituido como asociaciones, forma jurídica compatible con la prohibición legal de ánimo de lucro, su perfil de tutoras de los derechos intelectuales y con las finalidades no económicas que también llevan a cabo (actividades sociales y culturales). En este sentido, las entidades de gestión españolas están sometidas a un doble régimen jurídico: en cuanto organismos de gestión de derechos intelectuales se rigen por la LPI y en lo que respecta a su naturaleza asociativa se rigen por la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociación. En el presente estudio se ha sostenido que la gestión colectiva obligatoria no transgrede el principio constitucional de libre asociación, ya que la celebración de un contrato de gestión implica dos actos independientes: el acto de adhesión a la entidad como titular de derechos intelectuales (por medio de la cual adquiere la condición de administrado) y el acto de asociación que convierte al titular, además, en miembro o socio de la entidad. La gestión obligatoria de derechos intelectuales impuesta por la ley afecta el primero de estos actos, es decir, impone al titular de ciertos derechos la adhesión obligatoria a una entidad de gestión pero de ninguna manera lo constriñe a asociarse a ésta para adquirir la condición de socio cuando el titular no lo consiente.

9. Desde la óptica europea, las entidades de gestión llevan a cabo una actividad económica en una posición dominante en el Mercado de la UE operando, en algunos ordenamientos, en régimen de monopolio de hecho y, en otros, como monopolio de derecho. La existencia de monopolios ha significado la eliminación de la competencia (en el territorio de cada Estado miembro) con respecto a los derechos intelectuales que administra cada entidad de gestión colectiva ya que, por regla general, en cada Estado miembro existe una única entidad de gestión por categoría de derecho tutelada. En España, la gestión colectiva se ha organizado de manera que cada entidad de gestión autorizada ostenta un monopolio de hecho sobre los derechos que administra, con excepción de SGAE y DAMA. Por el momento existen ocho entidades de gestión colectiva (SGAE, CEDRO, AIE, AISGE, EGEDA, VEGAP, AGEDI y DAMA) y se prevé la próxima creación de una nueva que administre los derechos intelectuales relacionados con el periodismo.

10. Por las facultades que ostentan y su poder de mercado, el Derecho de la Competencia ha determinado que las entidades de gestión colectiva son “empresas” que ostentan una posición privilegiada en el mercado de los bienes culturales y, por lo tanto, ocupan una “posición dominante” en el sentido del artículo 102 TFUE. La existencia de monopolios en el ámbito de la gestión colectiva contrasta con la existencia de disposiciones legales y órganos nacionales competentes para sancionar los acuerdos restrictivos de competencia así como los abusos de posición dominante.

11. Las entidades de gestión desarrollan funciones de naturaleza jurídica, económica y mixta. Las funciones jurídicas son básicamente de carácter contractual y se dan en tres vertientes: entre el titular de derechos y la entidad (contrato de adhesión a la entidad de gestión); entre la entidad y los usuarios comerciales (las licencias globales); y entre entidades de gestión entre sí (acuerdos de representación recíproca). Las principales funciones económicas de las entidades de gestión son la fijación de tarifas, la recaudación y la distribución de regalías. Las funciones de naturaleza mixta engloban todas aquellas actividades que en razón de su organización, representatividad y de acuerdo con el marco normativo nacional que las regula, las entidades de gestión colectiva asumen y que difieren de la gestión propiamente dicha, *vgr.* actividades

asistenciales, promocionales, sociales, culturales y de defensa en beneficio de sus miembros.

12. La primera función económica es el establecimiento de tarifas, la fórmula adoptada con más frecuencia por las entidades de gestión para fijarlas, es *la licencia global*. De acuerdo con este método, la entidad ofrece al usuario la totalidad del repertorio que representa, mediante pago de las tarifas que establece, garantizando un acceso completo a todas y cada una de las obras que conforman su repertorio. El usuario, explotará el repertorio como mejor le convenga, pudiendo optar por utilizarlo todo o parte de él. En estos casos, la tarifa es igual para todos, sin discriminación alguna. Sin embargo, en función del tipo de obras, las tarifas pueden ser fijada a tanto alzado, a porcentaje, obra por obra o, en algunos casos particulares, por la ley.

Respecto de sus actividades económicas, la LPI impone a las entidades de gestión el deber de operar con total transparencia frente a sus titulares y los usuarios. No obstante, en España la función de fijación de tarifas presenta algunos problemas. En primer lugar, el hecho que no sean las Asambleas Generales de las entidades de gestión, órgano en el que pueden participar todos sus miembros (asociados y no solamente adheridos) las que fijan las tarifas, sino los órganos de dirección y administración de composición más reducida, es una cuestión muy discutible. En segundo lugar, el supuesto procedimiento establecido en la LPI consistente en: a) en la negociación entre las partes respecto de los precios y demás condiciones y b), en caso de fracaso de las negociaciones, en el arbitraje de la CPI para la determinación de las condiciones sobre las licencias, incluidas las tarifas generales, no parece ser del todo eficiente. La funcionalidad de este sistema está sometido al cumplimiento de dos condiciones: la solicitud de la negociación por parte de los usuarios y que los mismos sean representativos del sector, lo cual significa que, la negociación de las tarifas generales es una facultad relativa ya que se lleva a cabo únicamente si las dos condiciones se verifican y no por iniciativa de la entidad. Respecto del arbitraje en caso del fracaso de las negociaciones, se debe señalar, en primer lugar, que el hecho que el sometimiento de las partes a la CPI sea voluntario y deba constar por escrito, reduce notablemente la eficacia del sistema. En segundo lugar, de la redacción del artículo 158 de la LPI, se

entiende que el sometimiento a la CPI se restringe a los supuestos de autorización de la distribución por cable y no será de aplicación a todos los casos de falta de acuerdo de las partes sobre las tarifas. Por último la doctrina ha puesto de manifiesto que, en la práctica, la función para fijar cantidades sustitutorias no ocupa un papel protagonista en la actividad de la CPI.

Por su parte, en lo que al ámbito europeo se refiere, la heterogeneidad de las tarifas aplicadas en los Estados miembros y la ausencia de parámetros europeos para su establecimiento ha obstaculizado el desarrollo de un eficaz sistema de distribución de las cantidades recaudadas en el marco de los acuerdos de representación recíproca.

13. La función económica de recaudación presenta sus mayores dificultades, por un lado, en las resistencias a pagar que oponen algunos usuarios y, por el otro, en la necesidad de llevar a cabo el control de las utilidades y la fiscalización de la veracidad de las declaraciones de los usuarios sobre las obras difundidas y los montos consignados en aquellas. La aparición y propagación de las licencias de libre difusión *Copyleft* y *Creative Commons* ha obstaculizado particularmente esta fase de la gestión colectiva.

La distribución de regalías se basa en dos elementos: un sistema adecuado de documentación y los datos sobre la utilización efectiva de las obras. Los sistemas de distribución son tres: el de información completa, el de información selectiva o de muestreo y el de información sustitutiva o de presunciones. La utilización de un sistema de distribución de regalías u otro depende en buena medida del tipo de derecho gestionado.

Junto al deber de transparencia que se debe observar para distribuir las regalías recaudadas, el principio de igualdad de trato juega un papel fundamental en la distribución. En el marco de la gestión colectiva, el respeto de este principio está garantizado por los acuerdos de representación recíproca y se refiere principalmente a que la remuneración se debe distribuir entre los no afiliados y los extranjeros en la misma forma que a quienes son afiliados y nacionales. No obstante el reconocimiento

de este principio, las noticias relativas a la efectiva distribución de las regalías recaudadas en el extranjero son desalentadoras. La poca eficacia de los sistemas de distribución en el ámbito europeo se debe primordialmente: a las diferencias entre legislaciones nacionales, a que la red de acuerdos de representación recíproca no se ha completado en todos los sectores de la gestión colectiva y a la concertación de acuerdos bilaterales en virtud de los cuales no se realizan transferencias entre las entidades contratantes, los denominados Acuerdos “B”, comúnmente practicados en la gestión colectiva de derechos conexos y derechos de reproducción reprográfica. A este respecto se considera indispensable imponer a las entidades de gestión el deber de informar a sus afiliados sobre la celebración de acuerdos de esta categoría pues el intercambio transfronterizo de repertorios es una práctica que, en principio, debe beneficiar y no perjudicar al titular adherido. Ésta ha sido siempre la justificación dada a la existencia de los contratos de representación recíproca: mayores beneficios jurídicos y económicos tanto para titulares como para usuarios. Parece, entonces, que la celebración de acuerdos de categoría B constituye una práctica de las entidades de gestión que va en contra de los intereses de sus agremiados.

14. Los importes distribuidos por las entidades de gestión entre los titulares se realizan después de haberles aplicado deducciones que corresponden a los entes colectivos por los gastos de administración. Las prácticas relacionadas con las deducciones por gastos de administración presentan datos importantes. Por un lado, la esencia solidaria que caracteriza la gestión colectiva hace que, en algunos casos, los gastos arrojados por las utilidades más costosas desde el punto de vista administrativo se vean compensados por otros sectores menos complicados y ya consolidados, pues es en el común interés de los titulares de derechos cubrir colectivamente los costes de la recaudación de sectores nuevos, por ejemplo, los relativos a las utilidades en Internet. Por otra parte, se observa una tendencia generalizada de los entes colectivos “jóvenes” a disminuir su porcentaje de gastos de gestión rápidamente después de los primeros años de funcionamiento, durante los cuales su índice fue elevado. Por último, allí donde la distribución de las regalías es más precisa y cercana a la realidad, los gastos de administración son más elevados.

15. Se considera que la poca transparencia de las entidades de gestión en sus funciones económicas es un factor que puede poner en riesgo el futuro de la gestión colectiva ya que la persistencia de conductas abusivas podría conducir tanto a titulares como a usuarios a buscar nuevas alternativas para la administración y utilización de derechos intelectuales. Por el momento, el sistema de gestión de derechos digitales sobre obras literarias creado por *Google* y las licencias *CC*, representan dos opciones válidas para evitar la intervención de las entidades de gestión colectiva.

16. Los caracteres esenciales que configuran la gestión colectiva se complementan con las posibilidades que esta forma de ejercicio brinda al desarrollo de actividades de carácter social, cultural y asistencial a favor de los titulares agremiados y de carácter formativo o promocional para todo el colectivo o sector de la actividad creativa de que se trate. Los legisladores y gobiernos de numerosos países alientan en forma explícita este tipo de actividades, particularmente, en los países con sistemas de “Derecho civil europeo”. Para la consecución de estos fines, las entidades de gestión destinan un porcentaje de sus ingresos, crean fondos *ex professo* o desarrollan alguna actividad, según lo establecido en sus legislaciones nacionales y en sus estatutos. La mayoría de las legislaciones de los Estados miembros contienen disposiciones en las que se establecen las sumas que serán destinadas a actividades culturales, de promoción y/o asistenciales.

En el ámbito internacional, esta práctica ha sido justificada con el argumento de que las entidades miembros de la CISAC aceptan este uso. Sin embargo, la realidad demuestra que, tratándose de derechos cuya gestión colectiva es obligatoria, la posición monopolística de las entidades de gestión obliga a sus miembros a afiliarse a ellas por no existir otra vía factible para administrarlos. Esta situación, lejos de beneficiar a todos los titulares y artistas perjudica a gran parte de ellos, principalmente a los que “exportan” sus obras como los titulares de países como Estados Unidos y el Reino Unido quienes pierden porcentajes de sus ganancias y no se ven beneficiados con fondos socio-culturales nacionales. En España, a tenor del artículo 155 de la LPI, es la condición de “socio” de la entidad la que da el derecho a recibir los servicios asistenciales de la entidad. No gozan, en cambio, de derecho alguno para recibir estos

servicios los titulares que han confiado a la entidad la gestión sus derechos mediante el oportuno contrato pero que no tienen la condición de socio o la han perdido, lo que provoca que determinados sujetos, los socios, se beneficien de contribuciones realizadas por terceros no socios. En este sentido, habría que tener en cuenta el pronunciamiento de la Comisión, en su Decisión en el caso *GEMA* en el que consideró que la entidad de gestión alemana abusaba de su posición de dominio al detraer, para fines asistenciales, una cantidad a todos los titulares de derechos para destinarla únicamente a las necesidades de sus socios. El hecho que las deducciones de las cantidades recaudadas para destinarlas a otros fines beneficien casi exclusivamente a titulares nacionales, es un aspecto de la gestión colectiva muy criticable. Se trata de una grave disfunción del sistema que debe ser analizada a fondo por parte de las autoridades europeas ya que la falta de restitución de regalías a los titulares legitimados para recibirlas (extranjeros no afiliados al ente recaudador) y/o la aplicación de deducciones a esas regalías, sin el consentimiento expreso de sus titulares para ser destinadas a actividades que beneficiarán a otros en detrimento del propio patrimonio, constituyen acciones que infringen el principio de no discriminación reconocido, internacionalmente, por el Convenio de Berna, la Convención de Roma, los Tratados de Internet y, a escala europea, por el TFUE y la jurisprudencia del TJUE.

17. La actuación de las entidades de gestión se extiende a la tutela de los derechos intelectuales administrados. En particular, la lucha contra la piratería se ha convertido en una importante prerrogativa de los entes colectivos. Sus actuaciones son eficaces en la medida en que las legislaciones nacionales o sus estatutos les permiten intervenir para defender activamente los derechos que les han sido confiados. La mayoría de las legislaciones nacionales de los Estados miembros reconocen a las entidades de gestión la capacidad de actuar judicialmente y las incitan a tomar iniciativas para controlar y reducir la piratería.

18. En España, la legitimación de las entidades de gestión para comparecer en juicio ha sido un tema controvertido y complejo que se ha prestado a diversas interpretaciones legislativas y jurisprudenciales. El monopolio reconocido a la SGAE por la Ley de 24 de junio de 1941 desaparece con la Ley de 11 de noviembre de 1987

admitiendo la pluralidad de entidades de gestión. Las controversias planteadas a la luz de esta última ley trataron de dilucidar la legitimación de las entidades de gestión con base en la presentación en juicio de los documentos o títulos en virtud de los cuales los titulares de derechos le habían encomendado su gestión o bien, con base en una presunción de legitimación emanada de los estatutos de las entidades de gestión. Desde entonces y hasta época reciente, la actuación procesal de las entidades de gestión colectiva, y en particular la SGAE, ha estado respaldada por una tendencia jurisprudencial que reconoce una presunción *ex lege* de su legitimación activa "*ad causam*" bastando para ello acompañar a la demanda con sus estatutos y autorización administrativa y sin tener que presentar los contratos con cada uno de los titulares que les confían la gestión de sus derechos. Esta tendencia jurisprudencial estaba conduciendo a una situación en la que las entidades de gestión pretendían reclamar y percibir derechos de propiedad intelectual generados por titulares que no habían confiado a la entidad la gestión de los mismos. Afortunadamente, en los últimos años algunas sentencias aisladas hacen pensar en el surgimiento de una jurisprudencia alternativa. Así, ha sido suficiente demostrar que en la actualidad es posible explotar obras "protegidas" por licencias libres, para desvirtuar la presunción legal a favor de las entidades de gestión. La proliferación de fenómenos como el uso libre y gratuito de obras parece estar abriendo el camino a una nueva corriente jurisprudencial que reconoce el deber para las entidades de gestión de demostrar su legitimación. Ahora, nada impide que las entidades de gestión acrediten la representación de los titulares de derechos que defienden, la parte del patrimonio que de los mismos tienen encomendado así como las facultades y derechos que están legitimados para ejercitar.

Por lo tanto, la exhibición de los estatutos y de la autorización administrativa del Ministerio de Cultura confiere una legitimación "*ad procesum*" a las entidades de gestión, únicamente respecto de los derechos subjetivos sobre los que recae la gestión colectiva obligatoria. Para los demás casos, la legitimación "*ad causam*" de las entidades de gestión hace necesaria la presentación del título que las faculta para ejercitar derechos intelectuales en concreto, esto es, el contrato de gestión, por medio del cual el titular le confiere la administración del derecho intelectual en cuestión, tal y como lo exige el artículo 264.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

19. Las actividades de las entidades de gestión colectiva europeas están sometidas a la supervisión de autoridades ministeriales u órganos creados *ad hoc*. Por lo general, son objeto de control: las normas relativas a su establecimiento, sus funciones económicas y la resolución de litigios. Sin embargo, la regulación específica relativa al control público de las entidades de gestión que existe en los Estados miembros difiere en lo que a objetivos y eficacia se refiere. Las legislaciones nacionales establecen mecanismos de control que van desde una supervisión estricta hasta una supervisión mínima, mientras que la mayoría de los sistemas nacionales optan por una posición intermedia. En el caso específico de España, la LPI reconoce a la administración pública algunas facultades para controlar que las entidades cumplan con las obligaciones y requisitos que la LPI les impone. El control externo de los entes colectivos es ejercido por el Ministerio de Cultura y se limita al otorgamiento de la autorización para el desarrollo de la actividad de gestión colectiva y a la revocación por incumplimiento grave de las obligaciones que recaen sobre ella. En suma, en el ámbito español es evidente la falta de un verdadero control administrativo y/o de un régimen sancionador de las funciones económicas de las entidades de gestión cuyo resultado ha sido la proliferación de conflictos tanto en el orden civil como ante las autoridades de defensa de la competencia. En atención a ello, se considera que las entidades de gestión españolas requieren de un marco legal que las dote de mayor eficacia y transparencia por lo que se lamenta que las últimas reformas hechas a la LPI no hayan previsto cambios sustanciales en este ámbito.

En el ámbito europeo, las notorias diferencias en la regulación de la gestión colectiva ha motivado a la Comisión a reconocer que el heterogéneo grado de control de las actividades de las entidades de gestión colectiva de los Estados miembros representa un obstáculo a los intereses de los usuarios y titulares por igual, habida cuenta de la posición de dominio de las entidades de gestión colectiva y su red de acuerdos recíprocos. Por este motivo, es indispensable el establecimiento, en todos los Estados miembros, de mecanismos y parámetros comunes de control público y la instauración de órganos específicos como pueden ser, tribunales, autoridades administrativas u órganos de arbitraje para contrarrestar posibles repercusiones en el funcionamiento del

mercado común. En el ámbito internacional, el arbitraje o la mediación en el seno de la OMPI podría ser una opción válida para la resolución de los litigios que se derivasen de la gestión colectiva.

20. En el ámbito internacional, la complejidad de las funciones de las entidades de gestión colectiva, aunada a la utilización masiva y transfronteriza de obras, ha conducido a la búsqueda de formas de cooperación con el objetivo de uniformar los criterios de administración colectiva y de reforzar la tutela de los derechos intelectuales administrados. La importancia del papel de los organismos internacionales que agrupan las entidades de gestión colectiva se aprecia desde tres puntos de vista: en la formación del marco legislativo internacional en el ámbito específico de la gestión colectiva y el derecho de autor en general, en la redacción del contenido de los acuerdos de representación recíproca basándose en usos y prácticas consolidadas a nivel internacional y en su capacidad para reaccionar frente a las problemáticas que la era digital y la economía globalizada han impuesto a la gestión colectiva. Destaca, en particular, el trabajo realizado por la CISAC, la BIEM y IFRRO, pues su labor ha conducido, entre otros logros, a la uniformización de criterios jurídicos contractuales para el intercambio de repertorios, recaudación y distribución de regalías en el extranjero, así como a la creación de estándares internacionales de identificación de obras que están facilitando la gestión digital de derechos.

21. En cuanto a las funciones jurídicas de las entidades de gestión, se puede notar que, a pesar de que un amplio sector de la actividad contractual sobre derechos de autor es absorbido por las entidades de gestión, los estudios sobre los esquemas contractuales desarrollados en el marco de este importante ámbito de la propiedad intelectual son escasos. La explotación contractual relacionada con la gestión colectiva de derechos de autor no es sencilla. En primer lugar, porque la cadena contractual a que la gestión colectiva da origen abarca tipos contractuales atípicos y complejos. En segundo término, porque estos negocios pueden tener una naturaleza y efectos jurídicos diferentes en sus respectivas jurisdicciones. En tercer lugar porque el carácter internacional que tales negocios jurídicos pueden presentar en la práctica, origina cuestiones de DIPr que se traducen en soluciones diferentes para cada Estado, visto el

principio de territorialidad que rige en materia de derechos intelectuales y su gestión colectiva.

Este sistema contractual encuentra su punto de partida en el contrato de gestión, por el que el titular de un derecho intelectual encomienda la administración del mismo a una entidad de gestión y ésta queda legitimada para desarrollar determinadas actividades relacionadas con la explotación de los derechos otorgados en administración. En virtud del factor lingüístico y cultural, esta relación jurídica es generalmente nacional, sin embargo, a raíz de algunos pronunciamientos de las instituciones europeas se ha determinado que las entidades de gestión europeas pueden y deben celebrar contratos de gestión con titulares extranjeros domiciliados o no en el mismo territorio en que actúa la entidad de gestión cuando éstos así lo soliciten. La segunda etapa del proceso contractual está representada por el contrato de licencia, por el que la entidad de gestión autoriza al usuario para explotar legalmente las obras administradas. En ámbitos como la explotación de derechos de ejecución pública vía satélite, por cable y en Internet, la relación jurídica adquiere un carácter necesariamente internacional. La última fase de la cadena contractual, engloba las relaciones contractuales de las entidades de gestión entre sí. Se trata de los llamados contratos de representación recíproca, definidos por el TJCE como los acuerdos celebrados entre dos sociedades nacionales de gestión de derechos de propiedad intelectual en virtud del cual dichas sociedades se otorgan mutuamente el derecho de conceder, en el territorio a su cargo, las autorizaciones requeridas de obras amparadas por los derechos de propiedad intelectual de los miembros de las restantes sociedades, y de someter dichas autorizaciones a determinados requisitos, de conformidad con las leyes aplicables en el territorio de que se trate. Dado que la celebración de un contrato de representación recíproca solo tiene sentido si se celebra entre dos entidades de gestión domiciliadas en países diferentes, la relación jurídica que nace es indudablemente internacional.

22. El primero de los contratos, el de gestión, se perfecciona de manera instantánea cuando el titular de derechos intelectuales acude personalmente a la sede de la entidad de gestión y, (habiendo cumplimentado los requisitos y la documentación necesaria), suscribe el contrato de adhesión a la misma. Sin embargo, es posible que se

perfeccione *inter absentes*, cuando las entidades de gestión ponen a disposición de los titulares (en su *web* o en sus propias oficinas) los formularios y la información relativa a la documentación que se requiere para la adhesión y que el titular cumplimenta y enviar por correo postal a la entidad de gestión. La práctica demuestra que el contrato de gestión consta por escrito, forma que responde, primordialmente, a la necesidad de corroborar la concesión de los derechos otorgados en administración a los entes colectivos por parte de sus titulares y, por el otro, al hecho que las entidades de gestión predisponen unilateralmente el contenido contractual en formularios estandarizados, limitándose el titular a adherirse a él. En este sentido, los contratos de gestión están sometidos únicamente al régimen sobre condiciones generales de contratación de la Ley 7/1998, LCGC y no al relativo a cláusulas abusivas ya que ni los titulares de derechos intelectuales ni los usuarios son considerados consumidores de acuerdo con la definición de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Las características del contrato de gestión permiten encuadrarlo como un contrato de mandato al que le son aplicables las disposiciones del C.c. sobre dicho contrato con las debidas adaptaciones y en tanto no contradigan lo dispuesto por la LPI. En el ámbito comparado, sin embargo, se observa que el otorgamiento de derechos intelectuales para su administración por entidades de gestión, se lleva a cabo a través de negocios jurídicos de diversa naturaleza: cesión, concesión, mandatos exclusivos.

23. Un contrato de gestión puede ser celebrado entre las entidades legalmente constituidas que se dediquen, a la gestión de derechos intelectuales y los autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual. En España, para que una entidad de gestión pueda considerarse legalmente constituida debe obtener la autorización del Ministerio de Cultura y no podrá tener ánimo de lucro. La celebración de un contrato de gestión debe observar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad que rige en el Derecho Europeo y en el Derecho Convencional, por lo tanto, los titulares de derechos de nacionalidad distinta a la española, pueden afiliarse a una entidad de gestión establecida en España y tienen derecho a ser tratados por ellas del mismo modo que los titulares de nacionalidad española.

24. En este contrato destacan de manera particular las obligaciones que la LPI impone a las entidades. De acuerdo con el mandato legal y por su posición de dominio, los entes colectivos están obligados a aceptar la administración de los derechos intelectuales que les sean encomendados de acuerdo con su objeto o fines. En virtud de la celebración de un contrato de gestión la entidad asume, además, las siguientes obligaciones: actuar frente a terceros por cuenta y en interés de los titulares administrando sus derechos concediendo autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, recaudar y distribuir las regalías que la explotación de las obras ha generado, acudir a los órganos judiciales o administrativos para proteger y tutelar de los derechos gestionados. Una obligación establecida por la LPI que suscita perplejidad en la medida en que excede de la finalidad primordial de los entes colectivos, es el deber para las entidades de gestión de promover actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, así como atender actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes.

A cargo del titular o mandante, la principal obligación consiste en pagar la retribución que le corresponde a la entidad de gestión por el servicio prestado. En este contrato, el precio está representado por los gastos de administración que las entidades de gestión deducen de las cantidades recaudadas por la explotación de las obras administradas. Otras obligaciones del titular previstas en los contratos de gestión son la de no interferir en la gestión de la entidad y el deber de información.

25. En todo contrato de gestión se deben delimitar los derechos intelectuales y las modalidades de explotación que serán objeto de administración sin que se pueda imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación ni la de la totalidad de la obra o producción futura. La LPI otorga al titular de derechos la posibilidad de decidir con libertad las obras y modalidades de explotación de su derecho que constituirán el objeto del contrato de gestión. La LPI impone un límite temporal teórico de cinco años al contrato de gestión, indefinidamente renovables. Se trata, en realidad, de un contrato de duración indefinida con facultad de desistimiento quinquenal que no excluye la denuncia anticipada o resolución por incumplimiento o por otras causas graves. La muerte del titular de derechos o, en su caso, la disolución de la

entidad no constituyen formas de terminación del contrato de gestión. El silencio legislativo sobre el ámbito territorial de validez de los contratos de gestión ha representado, para las entidades, una amplia autonomía para poder imponer al titular la gestión directa de sus derechos en el territorio que tenga por conveniente, incluso para todo el mundo. Ésta es la práctica más frecuente, frente la alternativa factible de fraccionar territorialmente la gestión entre varias entidades.

26. El segundo de los contratos de la gestión colectiva, el de licencia, representa una de las principales formas de transmisión de derechos intelectuales. Si bien en el marco de la gestión colectiva este contrato no es regulado de manera específica por las legislaciones nacionales de los Estados miembros, el consolidado funcionamiento de este sistema y la práctica generalizada de los entes colectivos de otorgar de licencias para la explotación de derechos intelectuales demuestra que el concepto de licencia es entendido de manera uniforme en la UE.

Los contratos de licencia celebrados entre las entidades de gestión y terceros usuarios que los autorizan explotar legalmente las obras administradas, deben distinguirse de otras formas de transmisión de derechos intelectuales y de otros instrumentos jurídicos comúnmente llamados licencias. En primer lugar, la cesión en exclusiva en la medida en que ésta lleva consigo la obligación de ejercer los derechos cedidos por el cesionario, con exclusión de cualquier otra persona, incluido el propio cedente, situación opuesta por completo a las autorizaciones otorgadas por las entidades de gestión. En segundo lugar, deben diferenciarse de las licencias no voluntarias o legales porque estas últimas se han establecido como la única alternativa para regular las explotaciones masivas e incontrolables de obras que caracterizan Internet, permitiendo compensar económicamente a los titulares por tales utilizaciones y además, porque en el marco de las licencias no voluntarias la voluntad del titular para autorizar la explotación de su obra es ignorada, viéndose sustituida por un mandato legal que impone el otorgamiento de tales licencias. Por último, el contrato de licencia se distingue de las denominadas licencias CC porque éstas últimas son concedidas gratuita y directamente por los autores de los derechos.

27. Cabe apuntar que, al conferir autorizaciones no exclusivas, los entes colectivos no actúan como cesionarios exclusivos de los titulares de derechos sino como meros intermediarios de la explotación, la relación directa cedente-cesionario (no exclusivo) se establece entre el titular del derecho y el tercero usuario autorizado. No obstante, vista su legitimación para expedir autorizaciones no exclusivas y a efectos de analizar los elementos característicos de este contrato, la entidad de gestión puede ser considerada la parte licenciante de la relación contractual.

Al igual que el contrato de gestión, el contrato de licencia se perfecciona de manera instantánea o *inter absentes*. En la actualidad, el perfeccionamiento de los contratos de licencia por medios electrónicos es posible gracias a iniciativas puestas en marcha por algunas entidades de gestión colectiva europeas, como la holandesa BUMA-STEMRA. En la práctica el contenido de los contratos de licencia de las entidades de gestión colectiva de manera altamente estandarizada, razón por la cual son contratos de adhesión que constan por escrito.

28. El contrato de licencia es, en esencia, un permiso que el autor o su derechohabiente otorga (a través de la entidad de gestión) para legitimar la utilización de su obra. Se trata de un contrato *sui generis*, autónomo y oneroso. De acuerdo con el TJUE (y para efectos de determinar la competencia judicial internacional) un contrato de licencia otorgado por una Fundación --mas no por una entidad de gestión-- no puede ser considerado un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, vistas las características inherentes a los tipos contractuales de la gestión colectiva y las consideraciones hechas por el TJUE respecto de los contratos de gestión y de representación recíproca, en esta investigación se propone que los negocios jurídicos que celebran en este contexto, incluyendo a los contratos de licencia, puedan ser considerados contratos de prestación de servicios.

29. En España, para que una entidad de gestión colectiva pueda conceder autorizaciones para la utilización de su repertorio debe estar legalmente constituida, habiendo satisfecho los requisitos que la LPI les impone. La LPI emplea el término “usuario” para denominar a quienes explotan o utilizan los repertorios administrados

por las entidades de gestión. La entidad de gestión colectiva tiene la obligación de conceder autorizaciones para la utilización de su repertorio a cualquier persona que se lo solicite, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, que pretenda explotar derechos intelectuales en el territorio español. Todos los usuarios deben estar en las mismas condiciones de acceder al repertorio de las entidades de gestión. La obligación impuesta por la LPI a las entidades de gestión de *“contratar con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneración”*, responde a su posición de dominio y representa la garantía de la eficacia del sistema de gestión colectiva. A cargo del usuario recae la obligación de pagar las tarifas fijadas por la entidad, respetar el derecho moral del autor y el deber de información relacionado directamente con la explotación de las obras.

30. Al igual que el contrato de gestión, es indispensable que el objeto de la autorización concedida por la entidad especifique las obras protegidas y las modalidades de explotación que abarcan la autorización. Sin que puedan comprender el conjunto total de derechos que las entidades de gestión administran. La clasificación de los derechos de explotación en exclusivos y de simple remuneración, determinará un régimen de ejercicio concreto y diferenciado para cada tipo de ellos. En España, cada una de las entidades de gestión existentes está autorizada para conceder autorizaciones para la utilización de sus repertorios en función del tipo de derechos que administra y únicamente de acuerdo a la modalidad de explotación especificada en el contrato.

La duración de los contratos de licencia depende directamente del tipo de derechos y modalidades de explotación autorizados. Tratándose de contratos de duración indefinida, el incumplimiento de la obligación de pago es una causa de terminación del contrato. También pueden terminar por denuncia de cualquiera de las partes o por la falta de comunicación del usuario a la entidad de las variaciones producidas en los componentes de la tarifa o la falsedad de los datos declarados.

31. Las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas han sido determinantes en el replanteamiento del modelo tradicional de concesión de licencias y, en particular,

en lo relativo a su ámbito espacial de validez. La desaparición de las fronteras nacionales en el entorno en línea ha supuesto la necesidad de esquemas de licencias que autoricen la explotación de obras protegidas para más de un territorio. Los últimos acontecimientos legislativos han determinado la incipiente creación de un sistema de licencias transfronterizas practicado ya por algunas entidades europeas. En el ámbito español, la SGAE ha puesto a disposición de sus usuarios tres tipos de licencias europeas para utilizaciones de obras musicales en Internet: música a la carta con descarga, música a la carta sin descarga (*streaming*) y tono para teléfonos móviles (*ringtones*). Sin embargo, en el estado actual, el nuevo sistema recomendado por la Comisión no ha satisfecho la necesidad de licencias globales paneuropeas ya que las licencias otorgadas por la entidad española tienen validez en el EEE únicamente respecto del repertorio directo de la entidad, lo cual excluye las obras musicales administradas por la entidad en virtud de los contratos de representación recíproca.

32. El tercer contrato de la gestión colectiva, el de representación recíproca contiene las reglas fundamentales que rigen las relaciones internacionales de las entidades de gestión. Por medio de ellos, los entes colectivos cumplen con sus objetivos de protección y explotación de las obras nacionales en territorio extranjero, haciendo lo mismo con las obras extranjeras en territorio nacional. La práctica demuestra que la celebración de los acuerdos de representación recíproca supone una manifestación del consentimiento de las partes (las entidades de gestión) respecto de modelos contractuales predispuestos y propuestos por los organismos internacionales que las agrupan y que suelen perfeccionarse de manera instantánea durante las asambleas generales de los organismos internacionales.

33. Teniendo en consideración la forma de los contratos de representación recíproca se considera que la presencia de contratos tipo en la contratación internacional de la gestión colectiva puede ser representar el punto de partida de una nueva *lex mercatoria* en materia de la propiedad intelectual. Ante la ausencia de una normativa internacional uniforme, las relaciones comerciales y contractuales de los entes colectivos se han regido por los usos y costumbres dictados por las organizaciones internacionales que los agrupan. En el ámbito de la gestión colectiva, los usos y

prácticas seguidas por las organizaciones internacionales especializadas en este sector, y de manera particular, la elaboración de los contratos tipo de representación recíproca que organismos como la CISAC, BIEM e IFRRO proponen a sus respectivas entidades de gestión miembros, representan una valiosa aportación del ámbito específico de la propiedad intelectual a la *lex mercatoria*.

34. En los acuerdos de representación recíproca, los derechos y obligaciones adquiridos por las contratantes son iguales para ambas partes. Al tratarse de un contrato de mandato mutuo, las entidades de gestión involucradas se constituyen como mandantes respecto de sus repertorios nacionales y como mandatarias respecto de los repertorios extranjeros comprometiéndose, cada una de ellas, a administrar y tutelar las obras extranjeras de la misma manera que lo hace respecto de las obras nacionales. A esta obligación corresponde el correlativo derecho, para cada entidad, de que sus repertorios nacionales sean gestionados y tutelados en el extranjero de la misma manera en que lo hacen las entidades extranjeras con sus repertorios nacionales. La concesión de autorizaciones, la obligación de recaudación y distribución y el deber de tutela de los derechos administrados constituyen las primordiales funciones que las entidades contratantes asumen respecto de los repertorios extranjeros que les son otorgados, enfatizando el compromiso de ambas entidades contratantes de otorgar un trato idéntico que respecto de las obras nacionales. No obstante, respecto del deber de distribución de regalías se observa que no en todos los ámbitos de la gestión colectiva el sistema de distribución de regalías provenientes del extranjero funciona de manera eficiente, en sectores como el de la reprografía y los derechos conexos, las remuneraciones generadas fuera de las fronteras nacionales nunca llegan a los bolsillos de sus titulares. Disfunción que, en un ámbito uniformemente desarrollado como el de la UE, no tiene justificación alguna.

En estos contratos internacionales suele establecerse el deber de información y colaboración entre las contratantes en el mejor interés de su relación mutua.

35. Los contratos tipo de representación recíproca son un detallado contrato de licencia que sirve de base a las subsecuentes autorizaciones que las entidades de gestión

otorgarán a los usuarios. El contenido de estos contratos también guarda una estrecha relación con el contenido de los contratos de gestión. El hecho que las asociaciones internacionales de gestión colectiva estén organizadas en base al tipo de derechos administrados y para cada una de ellas se proponga un contrato tipo dirigido específicamente a la gestión de esa determinada tipología de derecho, facilita la delimitación de los derechos y modalidades de explotación cubiertos en estos acuerdos internacionales. La duración de estos contratos, es determinada, renovable por tácita reconducción, salvo denuncia de una de las partes.

Tradicionalmente, en las cláusulas relativas al alcance espacial de un contrato de representación recíproca ha bastado mencionar los territorios dentro de los cuales cada entidad contratante desarrolla sus actividades para que el alcance del mismo quede delimitado a dicho espacio geográfico. Con el fenómeno Internet, resultó clara la necesidad de elaborar contratos de representación recíproca que permitieran a las entidades de gestión intercambiar sus repertorios y conceder licencias con validez en más de un territorio nacional. El intento de la CISAC por satisfacer esa exigencia por medio de la elaboración del contrato tipo de representación recíproca sobre explotación de derechos musicales, en Internet, vía satélite y cable, se vio frustrado por la Decisión de la Comisión que consideró la cláusula de territorialidad una práctica concertada restrictiva de la competencia. En este sentido, la alternativa es perfeccionar el defectuoso sistema de licencias propuesto por la Recomendación de la Comisión relativa a la gestión colectiva de los servicios legales de música en línea por medio de un instrumento legislativo que tome en consideración de los defectos y de las virtudes del sistema que en su momento planteó acertadamente el Parlamento.

36. Haciendo alusión a los aspectos internacionales de la gestión colectiva se observa que, históricamente, las relaciones en la UE e internacionales entre las entidades de gestión han sido cordiales. Ha sido hasta fecha reciente que se tuvo conocimiento de un litigio internacional relativo al cobro transfronterizo de regalías en que han estado involucradas dos entidades de gestión (española y francesa) y que ha llegado a manos del TJUE. La norma controvertida objeto de interpretación es la Directiva sobre el derecho de participación, incorporada en ambos países y, por lo tanto,

una materia ya armonizada. El asunto demuestra dos cosas: 1) que la uniformización del Derecho sustantivo de propiedad intelectual ayuda a equiparar criterios pero no es una garantía para evitar el conflicto de leyes y obtener soluciones uniformes y 2) que las relaciones contractuales de los entes colectivos representan una potencial fuente de litigios internacionales.

37. Se considera, asimismo, que la asunción de la precipitada Recomendación de la Comisión relativa al nuevo sistema de otorgamiento de licencias para los servicios legales de música en línea, está generando la interacción contractual de titulares, usuarios y entidades de gestión colectiva pertenecientes a veintisiete Estados diversos con condiciones de administración, sistemas de otorgamiento de licencias y distribución de regalías que obedecen a ordenamientos nacionales diferentes. De frente a un escenario minado de potenciales conflictos de leyes y de jurisdicción, se lamenta que la Recomendación no haya previsto apropiadas normas de conflicto específicas sobre la materia. En este orden de ideas, las situaciones privadas internacionales derivadas de las relaciones contractuales relacionadas con la gestión colectiva, por el momento deberán ser resueltas conforme a las normas de DIPr o encontrar posibles soluciones en los instrumentos doctrinales como los Principios ALI y los Principios CLIP que han intentado colmar las lagunas que ha dejado la ausencia de disposiciones específicas en materia de propiedad intelectual en los instrumentos legislativos y convenciones internacionales.

38. A los conflictos de jurisdicción derivados de los contratos de la gestión colectiva, en España, son aplicables las reglas del Reglamento Bruselas I, cuyo funcionamiento se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes para atribuir la competencia judicial internacional a determinado órgano jurisdiccional. En el contexto español se observa que los contratos de gestión y de licencia, redactados unilateralmente por las entidades de gestión, contienen cláusulas de elección de foro sometiendo a la jurisdicción de la autoridad judicial española. Para el caso específico de contratos de adhesión con cláusula de sumisión, resulta interesante la propuesta de los Principios ALI al disponer que la elección del foro sea válida únicamente si se trata de un acuerdo de sumisión coherente con las expectativas, la ubicación y los recursos de

las partes, en particular por lo que respecta a la parte débil del contrato, si ofrece la posibilidad de optar por la resolución del conflicto en Internet y se escoge un tribunal especializado, la elección de foro será válida, de lo contrario, no será tomada en cuenta. En lo que a los contratos de representación recíproca se refiere, algunos modelos de contratos optan por incluir en su clausulado un acuerdo de sumisión a una determinada autoridad judicial, mientras otros incluyen una cláusula de sumisión a arbitraje, en cuyo caso queda excluida la aplicación del Reglamento Bruselas I.

39. La existencia de un foro especial en materia contractual condiciona la sumisión de los conflictos derivados de las relaciones contractuales de la gestión colectiva a la aplicación del mismo (a falta de un acuerdo de sumisión). En el proceso de aplicación de este foro especial, se propone el encuadramiento de los tres tipos contractuales dentro de la categoría de contratos de prestación de servicios, vistos los pronunciamientos en los que el TJUE ya ha calificado como tales a los contratos de gestión y de representación recíproca, bajo la óptica del Derecho de la Competencia.

40. En cuanto al contrato de gestión, el incumplimiento de la obligación de no interferir en la gestión a cargo del titular de derechos resulta problemática por tratarse de una obligación negativa cuyo incumplimiento puede verificarse potencialmente en todo el mundo. Se trata de una hipótesis que no puede ser resuelta en el marco del artículo 5.1 b) del Reglamento Bruselas I por la dificultad de delimitar geográficamente la obligación que sirve de base a la demanda, por lo que procede recurrir al foro general del domicilio del demandado. Respecto de los contratos de licencia, la aplicación del foro especial, genera dudas en los casos en que autoriza la explotación transfronteriza de derechos ya que el servicio se podría considerar prestado: a) en cualquier lugar de un Estado miembro en el que el contrato autoriza la explotación del derecho y ésta efectivamente se produce, o b) en el lugar del domicilio o de la administración principal del licenciante. Tratándose de contratos de licencia celebrados por entidades de gestión, se considera que ésta última opción es la más acertada pues se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y los órganos jurisdiccionales distintos de los del domicilio del demandado, circunstancias que justifican una atribución de competencia a dichos órganos por razones de buena

administración de justicia y de sustanciación adecuada del proceso. Por último, sobre la base de un litigio relacionado con un contrato de representación recíproca, la aplicación del foro contractual es posible por medio de la disociación de los dos contratos de mandato que los conforman. De tal manera que en un contrato en el que A es mandante y B mandataria, si B incurre en el incumplimiento de sus obligaciones, A podrá demandar a B en el domicilio de B pues es ahí que se entiende prestado el servicio. La misma solución procedería respecto del contrato en que B es mandante y A mandataria.

41. Por su parte, la negativa de una entidad de gestión a contratar con titulares o usuarios constituye un supuesto de responsabilidad extracontractual en el que procede determinar la competencia judicial internacional conforme al foro delictual del artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I, de acuerdo con el cual resulta competente el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso, en este caso, el tribunal del lugar donde está establecida la entidad de gestión pues ha sido allí donde se ha dado la negativa a contratar. Para los casos en que exista un contrato previo en el que conste un acuerdo de elección de foro, los Principios CLIP proponen la concentración de demandas contractuales y delictuales en un mismo tribunal, vista la estrecha vinculación que ambas cuestiones pueden tener en el ámbito de la propiedad intelectual.

El foro delictual previsto por el Reglamento Bruselas I resulta de aplicación problemática respecto de las infracciones sobre derechos de autor. La sencillez de la regla propuesta en la versión definitiva de los Principios CLIP facilita su aplicación a la mayoría de los supuestos de infracción de derechos intelectuales, sin embargo, en el ámbito de la gestión colectiva pueden presentarse hipótesis de infracción más peculiares y difíciles de encuadrar en esta regla.

42. En el caso de infracciones de derechos de autor plurilocalizadas, el fuero delictual del artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I otorga competencia a los tribunales de cada uno de los Estados en que el derecho intelectual ha sido infringido para conocer de los daños verificados en sus respectivos territorios. Mientras que, si lo que se desea es demandar por la totalidad de los derechos infringidos, se debe recurrir al foro general del domicilio del demandado. En materia de propiedad intelectual, se deben prever

restricciones para prevenir la posibilidad de que el foro de jurisdicción especial pueda extenderse potencialmente a “todo el mundo” lo cual conduciría, inevitablemente, a recurrir a los tribunales del domicilio del demandante. Por esta razón adquiere particular relevancia la reciente Sentencia del TJUE en el asunto *eDate Advertising*, que atribuye competencia judicial internacional para conocer de la totalidad de los daños al tribunal del Estado en el que la presunta víctima tiene su centro de intereses. Si bien la Sentencia ha sido pronunciada en sede de los derechos de la personalidad, se prevé su aplicación extensiva a los ilícitos sobre derechos intelectuales cometidos en la Red.

43. En lo que concierne al Derecho aplicable a los contratos de la gestión colectiva, se debe distinguir entre la ley aplicable al régimen jurídico de los derechos de autor y de la gestión colectiva, y el régimen jurídico aplicable al contrato. La idea generalizada es que el primero de ellos se rija conforme al principio de *lex loci protectionis*, mientras que la *lex contractus* estará determinada, en España, por las reglas del Reglamento Roma I.

44. El principio de la autonomía de la voluntad de las partes es la primera conexión para determinar la *lex contractus* aplicable a los contratos relacionados con la gestión colectiva. El estudio de los tipos contractuales demuestra que todos ellos prescinden de una cláusula de elección de ley con excepción de las nuevas licencias con alcance transfronterizo. En oposición a la propuesta de los Principios CLIP, se considera que la existencia de una cláusula de elección de foro en un contrato debe ser considerada únicamente como un indicio que, unido a otras circunstancias o factores, podrán ayudar al juez a descubrir e interpretar la voluntad real de las partes respecto del Derecho aplicable al contrato, pero no como una clara manifestación de la voluntad de los contratantes en el sentido de haber elegido tácitamente la *lex fori* como ley aplicable al contrato.

La posibilidad para las partes de elegir un Derecho no estatal como ley aplicable al contrato fue suprimida del texto del Reglamento Roma I, lo cual no impide a las partes incorporarlo por referencia. Tal es el caso de los contratos de representación

recíproca cuando disponen que los conflictos que surjan deban ser resueltos de acuerdo con las disposiciones estatutarias de las organizaciones internacionales redactoras.

45. Por su parte, se observa que el empleo de la técnica del *dépeçage* es una posibilidad poco real cuando se trata de contratos preestablecidos por una entidad de gestión colectiva. En cuanto al contrato de representación recíproca, la posibilidad de elegir una *lex contractus* diferente para cada uno de los contratos de mandato que lo conforman hace de esta elección un *dépeçage* “aparente” ya que, en realidad, se trata de dos contratos independientes y perfectamente identificables.

45. Durante la elaboración del Reglamento Roma I la variedad, complejidad y atipicidad de los negocios contractuales que abarcan la propiedad industrial e intelectual desaconsejó la elaboración de un criterio especial sobre la materia. Por lo tanto, la dilucidación del Derecho aplicable al contrato (en ausencia de una cláusula de sumisión) se debe hacer conforme a las reglas generales del artículo 4 del Reglamento Roma I, para lo cual se ha propuesto catalogar a los contratos de la gestión colectiva como contratos de servicios. De la aplicación de la regla según la cual el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el prestador del servicio tiene su residencia habitual resulta que, tanto el contrato de gestión como el de licencia, estarán regidos por la ley del país donde el ente colectivo tiene su administración central, solución que se demuestra coherente con el objetivo general de seguridad jurídica y previsibilidad de las normas de conflicto del Reglamento. Por lo que toca a los contratos de representación recíproca, el hecho que este negocio jurídico abarque dos contratos de mandato independientes y perfectamente identificables facilita la aplicación del artículo 4 de manera que, cada uno de los contratos, estará regido por la ley del país donde el mandante (prestador del servicio) tenga su residencia habitual. Esta solución hace coincidir la *lex contractus* con la ley aplicable a los derechos de autor que, por lo general, resulta ser *la lex loci protectionis*.

46. El debate doctrinal relativo a la determinación de la prestación característica en los contratos de propiedad intelectual ha alcanzado un punto de acuerdo con la interesante propuesta de los Principios CLIP cuyo artículo 3:502 (3) ofrece un elenco de

factores que, dependiendo cuál sea la parte contratante que los lleve a cabo, ayudarán al juez a atribuir a una o a otra la ejecución de la prestación característica. La identificación de la prestación característica en el contrato de gestión no parece presentar problemáticas particulares pues el centro de gravedad en este negocio contractual se concentra en las obligaciones a cargo de la entidad de gestión. De ello resulta que este contrato estará regido por la ley del país donde la entidad tiene su administración central. En la medida en que la entidad de gestión sea considerada parte en el contrato de licencia, la prestación característica correrá a su cargo y por lo tanto, el contrato se regirá por la ley de su administración central. En contraste, la naturaleza compleja de los contratos de representación recíproca hace imposible la identificación de un prestador característico en la relación por la existencia de derechos y obligaciones rigurosamente simétricos, razón por la cual los contratos se deben disociar.

47. Si los contratos de la gestión colectiva quedan fuera de la aplicación de la regla de la prestación característica, es posible determinar la ley que los regirá recurriendo a la cláusula de escape. En este orden de ideas, se propone la aplicación de la *lex societatis* a título de cláusula de excepción ya que los derechos inmateriales objeto del contrato se encuentran vinculados estrechamente con el país de establecimiento del ente colectivo. Tratándose de contratos de licencia con alcance territorial en un solo país, es la ley de ese país la que debe regir el contrato por la particular vinculación existente con el lugar de protección. El recurso a la cláusula de escape respecto de la nueva modalidad de licencias transfronterizas, conduce a la aplicación de la *lex societatis* por ser éste el ordenamiento jurídico más vinculado con el contrato. La vinculación objetiva de un único ordenamiento jurídico a un contrato de representación recíproca resulta particularmente problemática por lo que se hace necesaria la búsqueda de elementos determinantes para su localización tales como la apreciación comparativa de la amplitud del repertorio administrado por cada una de las entidades contratantes o del número de titulares adheridos a cada entidad.

48. Se considera que la falta de armonización del Derecho sustantivo sobre propiedad intelectual y, en particular, sobre la gestión colectiva representa un serio problema a la hora de determinar el Derecho aplicable al régimen jurídico de los derechos de autor de los esquemas contractuales recomendados por la Comisión. La

posibilidad de que los entes colectivos otorguen licencias de explotación con validez en todo el EEE, significará el florecimiento de un campo propicio para el conflicto de leyes, pues no resultaría coherente desde el punto de vista jurídico, que un contrato de licencia que emana de un determinado ente colectivo pueda ser regulado por una legislación nacional sobre gestión colectiva notoriamente distinta. Por lo tanto, determinar la ley aplicable al régimen jurídico de propiedad intelectual del contrato de gestión o de licencia en base a la *lex loci protectionis* no parece una solución que garantice certeza y seguridad jurídica ni a titulares de derechos ni a usuarios comerciales. Ello pone de manifiesto la necesidad de una norma de conflicto, a escala europea, que pueda dar solución a las potenciales situaciones conflictuales relacionadas, principalmente, con el sistema de licencias colectivas transfronterizas. En la espera de una acertada medida legislativa se considera que, respecto del contrato de gestión y de licencia, la solución más adecuada es que las cuestiones sobre propiedad intelectual y gestión colectiva deban sujetarse a la misma ley del Estado que regula las cuestiones contractuales. Ello haría coincidir la ley aplicable al fondo del litigio con la *lex societatis*, circunstancia que dotaría de certeza la relación jurídica contractual.

49. Finalmente se observa que las normas sobre libre competencia son normas imperativas que han encontrado un ámbito de aplicación particularmente sensible en los tres niveles de relaciones contractuales que se desarrollan en la gestión colectiva. El Derecho de la UE contiene otras normas cuya aplicación es obligatoria en el marco de la gestión colectiva, *vgr.* el derecho de remuneración que todo autor y artista tiene por el alquiler de fonogramas o el derecho a autorizar o prohibir la distribución por cable que puede ser ejercitado exclusivamente a través de una entidad de gestión colectiva. Entre las normas imperativas de origen interno que tienen la vocación de desplegar sus efectos en el plano internacional perturbando el mecanismo conflictual tradicional de la ley elegida por las partes, en España se encuentran las relativas al derecho moral del autor y el artículo 3 de la LCGC.

BIBLIOGRAFÍA

ADAME GODDARD, J., “El principio de la buena fe en los contratos internacionales”, en Derecho Privado, Memoria del Congreso Internacional de culturas y sistemas jurídicos comparados, ADAME GODDARD, J., (Coord.) Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2005, pp. 319-325.

AGUILAR GRIEDER, H., “Los contratos internacionales de distribución comercial en el Reglamento Roma I”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. I, núm. 1, marzo 2009, pp. 19-35.

AMERICAN LAW INSTITUTE, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgements in Transnational Disputes, *Proposed Final Draft*, marzo, 2007.

ALEMÁN EZCARAY, C., “Los huecos de la Ley Sinde y el miedo a la tecnología”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 813, 2011, p. 4.

ALPA, G., “Harmonisation of Contract Law and the Plan for a European Civil Code”, *E.B.L.R.*, vol. 15, núm. 1, 2004, pp. 33-40.

AMENDOLA, A., “Le società di gestione dei diritti d'autore nella previsione di direttiva europea. Prime riflessioni”, en *Il Diritto di Autore*, año LXXV, núm. 4, octubre-diciembre, 2004, pp. 465-480.

AMMASSA, G., “La Raccomandazione UE del 18 ottobre 2005 e i suoi riflessi nella gestione collettiva del diritto d'autore”, *DANTe*, núm. 1, 2006, pp. 5-31.

-- “Le nuove norme del regolamento generale della S.I.A.E.”, *DANTe*, núm. 1, 2007, pp. 27-51.

ARENAS GARCÍA, R., “La inclusión progresiva del arbitraje en el Reglamento 44/2001: de Van Uden a West Tankers y sus consecuencias”, *Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, vol. II, núm. 2, 2009, pp. 401-427.

-- “El Reglamento 44/2001 también se aplica en materia arbitral”, publicado el 12 de febrero de 2009, en <http://blogs.uab.cat/adipr/2009/02/12/el-reglamento-442001-tambien-se-aplica-en-materia-arbitral/>, visitado en junio de 2009.

-- “La regulación de la responsabilidad precontractual en el Reglamento Roma II”, *InDret*, núm. 4, 2008.

ARTUCH IRIBERRI, E., “La solicitud de medidas cautelares ante el juez nacional de acuerdo al Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968: precisión de su significado y de las relaciones con un procedimiento arbitral en curso. Comentario a la sentencia del TJCE de 17 de noviembre de 1998, en el asunto C-391/95”, *La Ley*, 1998, D-343, vol. 6, pp. 2372-2378.

ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milán, 1960.

AUTERI, P., *et al.*, *Diritto Industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Turín, G. Giappichelli, 2001.

AZZI, T., “Les contrats d’exploitation des droits de propriété littéraire et artistique en droit international privé: état des questions”, *RIDA*, vol. 214, 2007, pp. 3- 103.

-- *Recherche sur la loi applicable aux droits voisins du droit d’auteur en droit international privé*, LGDJ, París, 2005.

-- “La loi applicable à défaut de choix selon les articles 4 et 5 du règlement Rome I”, *Recueil Dalloz*, núm. 31, septiembre, 2008, pp. 2169-2174.

BADIALI, G., *Diritto d'autore e conflitto di leggi*, E.S.I., Nápoles, 1990.

--“Le droit international privé des Communautés Européennes”, *Rec. des C.*, vol. 191, 1985-II, pp. 9-182.

BAINBRIDGE, David I., *Intellectual Property*, Londres, Pitman Publishing, 1994.

BALDAZZI, S., “Google e il rapporto dei suoi new business con il diritto d’auteur”, *Diritto di autore e nuove tecnologie*, núm. 2, 2007, pp. 147-161.

BALLARINO, T., *Diritto Internazionale Privato*, Cedam, Padua, 1999.

--“Il Regolamento Roma I. Forza di legge, effetti, contenuto”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, marzo, 2009, vol. 1, núm. 1, pp. 5-18.

BARATTA, R., *Il collegamento più stretto nel Diritto internazionale privato dei contratti*, Giuffrè, Milán, 1991.

BARRIO ANDRÉS, M., “Luces y sombras del procedimiento para el cierre de páginas web: a propósito del desarrollo reglamentario de la “Ley Sinde””, *Diario La Ley*, núm. 7789, 2012.

BASEDOW, J., “La progresiva europeización del Derecho contractual”, *REDI*, vol. LVI, núm. 1, 2004, pp. 15-31.

-- “The Communitarization of the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam”, *CML Rev.*, vol. 37, 2000, pp. 687-708.

-- Uniform Law Conventions and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, *ULR*, 2000, pp. 129-139.

-- “EC Regulations in European Private Law”, en *Private Law in the International Arena, From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification*, BASEDOW, J. (Ed.), Liber Amicorum Kurt Siehr, La Haya, 2000, pp. 17-32.

BAYLOS CORROZA, H. *Tratado de Derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1993.

BEAUMONT, P. y YÜRSEL, B., “La reforma del Reglamento de Bruselas I sobre acuerdos de sumisión y la preparación para la ratificación por la UE del Convenio de la Haya sobre acuerdos de elección de foro”, *AEDIPr*, núm. 9, 2009, pp. 129-159.

BECHTOLD, S., “The Present and Future of Digital Rights Management. Musings on Emerging Legal Problems”, en BECKER *et al.*, *Digital Rights Management – Technological, Economic, Legal and Political Aspects*, Berlín, 2003, pp. 597-654, en http://www.jura.uni-tuebingen.de/bechtold/pub/2003/Future_DRM.pdf, visitado en mayo de 2007.

BENITEZ DE LUGO, F., “Entidades de gestión de la propiedad intelectual”, *RDP*, núm. 72, 1988, pp. 779-788.

BENTLY, L. y BURRELL, R., “Copyright and the Information Society in Europe: a Matter of Timing as well as Content”, *CML Rev.*, vol. 34, 1997, pp. 1197-1227.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) , *Manual de propiedad intelectual*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001.

-- *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1989.

-- *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007.

-- *Legislación sobre propiedad intelectual*, Madrid, Tecnos, 2001.

-- “El derecho de participación”, *Tribuna AC, Aranzadi*, núm. 19, 2008, en <http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/doctrina/civil/bercovitz-derecho-participacion>, visitado en enero de 2009.

-- “La ley Sinde”, *Aranzadi civil-mercantil*, núm. 1, enero, 2011, pp. 11-16.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. *et al.*, *International Encyclopedia of Law. Intellectual property. Spain*, núm. 26, enero, 2005.

BERCOVITZ ALVAREZ, G., “ Merchandising y derecho de autor. Algunas cuestiones ”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Colección en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp. 128-150.

-- *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Madrid, Tecnos, 1997.

BERNITZ, U., “European Contract Law and the Commission’s Action Plan ”, *E.B.L.R.*, vol. 15, núm. 1, 2004, pp. 1-3.

BERTANI, M., *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, *AIDA*, vol. 10, Milán, Giuffrè, 2004.

-- *Impresa culturale e diritti esclusivi*, *AIDA*, vol. 4, Milán, Giuffrè, 2000.

BIANCHI, M., y SALUZZO, D., *Contratti internazionali*, Milán, Pirola, 1995.

BLAIR, W., y BRENT R., “A Single European Law of Contract?”, *E.B.L.R.*, vol. 15, núm. 1, 2004, pp. 5-21.

BOCCHINI, E., *Lezioni di diritto industriale*, Padua, CEDAM, 1993.

BODENHAUSEN, G.H.C., “Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique”, *Rec. des C.*, vol. 74, 1949-I, pp. 379-464.

BOELE-WOELKI, K., “Unification and Armonization of Private International Law in Europe”, en *Private Law in the International Arena, From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification*, BASEDOW, J. (Ed.), Liber Amicorum Kurt Siehr, La Haya, 2000, pp. 61-77.

BOLLÉE, S. y LEMAIRE S., “Le règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I”, *Recueil Dalloz*, núm. 31, septiembre 2008, pp. 2155-2156.

BOGGIANO, A., “International standard contracts: a comparative study”, *R. des C.*, vol. 170, 1981-I, pp. 9-114.

--“Lex mercatoria non est lex”, ponencia en el III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”, organizado por el Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 5 y 6 de febrero de 2009.

BONADIO, E., “Copyright collective licensing and the EU initiatives in the on-line music field”, *DANTE*, núm. 4, 2006, pp. 389-405.

BORTOLOTTI, F., *I contratti internazionali di trasferimento di tecnologia*, Milán, il Sole 24 Ore, 1986.

-- *Introduzione al diritto dei contratti internazionali*, Milán, il del Sole 24 Ore, 1986.

BOSCHIERO, N., “Il principio di territorialidad in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione”, *AIDA*, vol. XVI, 2007, pp. 34-104.

BOTERO, C., “Nuevo paradigma del Derecho de Autor: El derecho de remuneración”, *RDI Alfa-Redi*, núm.109, 2007.

BOUZA VIDAL, N., “La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral”, *REDI*, vol. 52, núm. 2, 2000, pp. 371-394.

BRANCO DE SAMPAIO, J. et al., *Soberanía del estado y derecho internacional, Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo*, Universidad de Sevilla, tomo I, 2005.

BRIERE, C., “Le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”)”, *Journal du Droit International*, núm. 1, enero-marzo 2008, pp. 31-74.

CABELLO GONZÁLEZ, J. M., *La contratación internacional: Guía práctica*, ESIC, Madrid, 2000.

CADIZ DELEITO, J. L., “Las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual”, *ICE*, núm. 792, 2001, pp. 93-108, en <http://www.revistasice.com/Estudios/ICE/ICE1-new.asp.htm>, visitado en marzo de 2007.

CALVO CARAVACA, A., “El Reglamento Roma I sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 1, núm. 2, octubre, 2009, pp. 52-133 2009.

--“El Derecho Internacional Privado de la Comunidad Europea”, *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, núm. 21, 2003, pp. 49-69.

CALVO CARAVACA, A., *et al.*, *Derecho Internacional Privado*, vol. II, Comares, Granada, 2010.

CALVO CARAVACA, A., y CANEDO ARRILLAGA, M. P., *Estudios de Deusto*, vol. 54/1, Bilbao, enero-junio 2006, pp. 285-373.

CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Curso de contratación internacional*, Colex, Madrid, 2006.

--“Los contratos internacionales y el mito de la Nueva Lex Mercatoria”, en CALVO CARAVACA A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Estudios sobre contratación internacional*, Colex, Madrid, 2006, pp. 55-80.

CÁMARA ÁGUILA, M.P., “El ánimo de lucro en las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”, *pe.i.*, núm. 9, 2001, pp. 9-28.

CARBAJO CASCÓN, F., “La larga marcha de la compensación equitativa por copia privada. A propósito de la Sentencia (Sala 1a.) del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2005”, *pe.i.*, núm. 22, 2006, pp. 13-62.

-- “El caso “Weblisten” y sus implicaciones para el futuro de la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre contenidos musicales en Internet”, *ADI*, vol. 26, 2005-2006, pp. 614-673.

-- “Interpretación del Reglamento nº 44/2001 sobre competencia judicial en materia civil y mercantil en relación con contratos de licencia de explotación de derechos de propiedad intelectual : (Comentario a la STJCE, Sala Cuarta, de 23 de abril de 2009, As. C- 533/07)”, *Noticias de la Unión Europea*, año 27, núm. 314, marzo, 2011, pp. 35-39.

CARBALLO PIÑEIRO, L., “Obligación de no hacer y competencia judicial internacional: (la STJCE de 19 de febrero 2002, Besix vs. Wabag Plafog y sus consecuencias)”, *La Ley*, núm. 3, 2002 , pp. 1890-1896.

CARDALDA, T., “Cesión de derechos : La realidad del mercado español”, La Nueva Ley de Propiedad Intelectual española, VII Seminario Internacional SGAE, Madrid, 2 de diciembre de 2004, en <http://www.acam.es>, visitado en marzo de 2007.

CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español*, Comares, Granada, 1994.

-- “Elección múltiple y elección parcial de la ley aplicable al contrato internacional”, *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, núm. 18, 2000, pp. 7-40.

CASADO L., *Manual de Derechos de Autor*, Valletta, Buenos Aires, 2005.

CASANOVAS Y LA ROSA, O., “La autonomía de la voluntad en Derecho Internacional Privado”, *Anuario de Derecho Civil*, vol. 29, núm. 4, 1976, pp. 1003-1020.

CASAS VALLÉS, R., “La Comisión Mediadora y Arbitral de propiedad intelectual. Experiencias y perspectivas de futuro”, *pe. i.*, núm 15, 2003, pp. 9-55.

CASTELLANETA, M., “Diffamazione via web: ecco i criteri per individuare il giudice competente nello spazio Ue”, publicado el 27 de octubre de 2011, en <http://www.marinacastellaneta.it/diffamazione-via-web-ecco-i-criteri-per-individuare-il-giudice-competente-nello-spazio-ue.html>, visitado en noviembre de 2011.

CASTELLANOS RUIZ E. y RODRÍGUEZ RODRIGO J., “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, en *Indret*, Barcelona, núm. 3, 2006, pp. 3-23, en <http://www.indret.com>, visitado en agosto de 2007.

CASTRO BONILLA, A., “Autoría y titularidad en el derecho de autor”, en <http://www.informatica-juridica.com>, visitado en mayo de 2007.

CATARINELLA, P., “La rete e i conflitti di leggi nello spazio in diritto d'autore – Comparazioni”, *Il Diritto di autore*, núm. 4, 2006, pp. 485-521.

Centro Studi del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, “I contenuti digitali nell'era di Internet”, *Commissione Interministeriale sui contenuti digitali nell'era di Internet*, Roma, marzo 2005, pp. 4-69.

CHAPMAN, S., y CAUNT, D., “A big umbrella. DRM: not ust a copyright prevention method”, *Copyright World*, núm. 158, 2006, pp. 23-25.

CHIMIENTI, L., *Il diritto di autore nella prassi contrattuale: commento, dottrina, giurisprudenza, contratti, norme di riferimento*, Milán, Giuffrè, 2003.

-- *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Milán, Giuffrè, 2004.

-- *La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione: la disciplina europea e italiana*, Milán, Giuffrè, 2005.

CHIODAROLI, G., “Rassegna internazionale delle Collecting Societies dei diritti connessi (discografici)”, en *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, SPADA, P. (Coord.), *AIDA*, núm. 16, Giuffrè, Milán, 2006, pp. 164-191.

CHITHAM, C., “In the slow lane? The tricky case of online music, collecting societies and cross-corder licencing in Europe”, *Copyright World*, núm. 158, marzo, 2006, pp. 13-15.

CISAC, “La gestión de derechos en el mundo digital”, 9 de abril de 2008, en <http://www.cisac.org>, visitado en enero 2009.

CLARK C., “Los contratos entre autores y editores”, *Boletín de Derecho de Autor*, vol. XXV, núm. 4, 1992, pp. 8-19, en <http://www.unesco.org>, visitado en septiembre de 2007.

CLIP, Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I) of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs Draft Report on the Proposal of August 22, 2006, *IIC*, núm. 4, 2008, pp. 471-477.

-- Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, First Preliminary Draft, abril, 2008.

-- Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, Second Preliminary Draft, junio, 2009.

-- Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, Third Preliminary Draft, septiembre, 2010.

-- Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, Final Text, agosto, 2011.

COHEN JEHOAM, H., “The Future of Copyright Collecting Societies”, *EIPR*, vol. 23, 2001, pp. 134-139.

COLEMAN, A. *Intellectual Property Law*, Londres, Longman, 1994.

COLOMA, G., *La discriminación de precios y la defensa de la competencia*, Universidad del CEMA, Buenos Aires, 1999. Documento disponible en <http://www.cema.edu.ar/~gcoloma/discrim.pdf>, visitado en marzo 2007.

COLOMBET, C., *Grandes principios del derecho de autor y de los derechos conexos en el mundo: estudio de Derecho Comparado*, UNESCO/CINDOC, Madrid, 1997.

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.L. (Coord.), *La protección de la propiedad intelectual*, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2001.

CONDE GALLEGOS, B., “El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual: un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y del derecho de la libre competencia”, *ADI*, t. XXIII, 2002, pp. 43-72.

CONTRERAS VACA, F., *Derecho Internacional Privado*, Oxford, México, D.F., 2007.

CORTESE, B. *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato : licenza e cessione di privative industriali e know-how*, Padua, Cedam, 2002.

CUE BOLAÑOS, A., “ Los derechos intelectuales de los actores : ejercicio y gestión colectiva ”, en *Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, BECERRA RAMÍREZ, M. (Coord.), Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México D.F., 1998, pp. 163-174.

DAMIÁN MORENO, J., “Consideraciones en torno al procedimiento previsto para el cierre de páginas web: a propósito de la “Ley Sinde””, *Diario la Ley*, núm. 7455, 2010.

DAVIES, G., “Technical Solutions to Controlling Copyright on the Internet”, en *TV, Internet e new trends di diritti d'autore e connessi*, UBERTAZZI, L. C., (Coord.), AIDA, núm 7, Milán, 2003, pp. 72-81.

DAVIES, N. y CHAMBERLAIN, P., “Digital Rights Management – past, present and future”, *Copyright World*, núm. 90, mayo, 2009, pp. 18-20.

D'AVOUT, L., “Le sort des règles imperatives dans le règlement Rome I”, *Recueil Dalloz*, núm. 31, septiembre, 2008, pp. 2165-2168.

DE CESARI, P., *Diritto Internazionale Privato e Processuale Comunitario. Atti in vigore e in formazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, 2º ed., Giappichelli, Turín, 2005.

DE GÖTZEN, E., “La licenza d'uso di diritti di proprietà intellettuale nel Regolamento Bruxelles I: il caso Falco”, *Riv. dir. int. pr. proc.*, núm. 2, abril-junio, 2010, pp. 383-406.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, Madrid, Civitas, 2000.

-- *Derecho Privado de Internet*, Civitas, Madrid, 2000 y 2011.

-- “El Derecho internacional privado ante la globalización”, *AEDIPr*, t. I, 2001, pp. 37-87.

-- “La evolución del Derecho internacional privado comunitario en el Tratado de Amsterdam”, *REDI*, vol. L, 1998, pp. 373-376.

-- “Armonización normativa y régimen jurídico de los contratos mercantiles internacionales”, *Diritto del Commercio Internazionale*, vol. 12, núm. 4, octubre-diciembre, 1998, pp. 853-893.

-- “Bienes inmateriales y Derecho de la Competencia”, en FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Derecho de los negocios Internacionales*, Iustel, Madrid, 2007, pp. 245-333.

-- “Contratación comercial internacional”, en FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Derecho de los negocios Internacionales*, Iustel, Madrid, 2007, pp. 245-333.

-- “Integración europea y Derecho Internacional Privado”, *Revista de Derecho comunitario europeo*, núm. 2, 1997, pp. 413-445.

-- “Sobre el concepto de contrato de prestación de servicios en el DIPr comunitario”, publicado el 4 de mayo de 2009 en <http://www.pedrodemiguelasensio.blogspot.com/>, visitado en julio de 2009.

-- “Ley aplicable en defecto de elección a los contratos internacionales: el artículo 4 del Convenio de Roma de 1980”, *La Ley*, año XVI, abril, 1995, pp. 1-7

-- “Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights”, *Yearbook of Private International Law*, vol. 10, 2008, pp. 199-219.

-- “El Libro Verde sobre la revisión del Reglamento Bruselas I”, publicado el 24 de abril de 2009 en <http://www.pedrodemiguelasensio.blogspot.com/>, visitado en mayo de 2009.

- Introducción General a la sesión “Unificación material y contratación internacional: dimensión europea” del III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”, organizado por el Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 5 y 6 de febrero de 2009.
- “La *Lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II”, *AEDIPr*, tomo VII, 2007, pp. 375-406.
- “El caso Dalí y la calificación para determinar la norma de conflicto aplicable”, publicado el 29 de diciembre de 2009 en <http://www.pedrodemiguelasensio.blogspot.com/>, visitado en febrero de 2010.
- “Sobre Google Books y Europa”, publicado el 13 de enero de 2010 en <http://www.pedrodemiguelasensio.blogspot.com/>, visitado en marzo de 2010.
- “El Tratado de Lisboa y el Derecho internacional privado”, publicado el 10 de diciembre de 2009, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com>, visitado en marzo de 2010.
- “Seminario en Múnich sobre los Principios CLIP”, publicado el 3 de noviembre de 2009 en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2009/11/seminario-en-munich-sobre-los.html>, visitado en enero de 2010.
- “La Propuesta de Revisión del Reglamento Bruselas I”, publicado el 17 de diciembre de 2010, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com>, visitado en mayo de 2010.
- “Sentencia del Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section) de 18 de diciembre de 2009 en el asunto Editions du Seuil et autres / Google Inc et France analizada en DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Sobre Google Books y Europa”, publicado el 13 de enero de 2010 en <http://www.pedrodemiguelasensio.blogspot.com/>, visitado en marzo de 2010.
- “La Sentencia del Tribunal de Justicia sobre el cánón por copia privada”, publicado el 22 de octubre de 2010 en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2010/10/la-sentencia-del-tribunal-de-justicia.html>, visitado en noviembre de 2010.
- “ACTA: una oportunidad perdida”, publicado el 22 de noviembre de 2010, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2010/11/acta-una-oportunidad-perdida.html>, visitado en diciembre de 2010.
- “El rechazo judicial al Acuerdo de Conciliación: un freno a Google Books”, publicado el 28 de marzo de 2011, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com>, visitado en junio de 2011.
- “Difamación en Internet: ¿Dónde demandar?”, publicado el 30 de marzo de 2011, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com>, visitado en octubre de 2011.
- “Difamación en Internet: ¿Dónde demandar? Segunda Parte”, publicado el 26 de octubre de 2011, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com>, visitado en noviembre de 2011.
- “El nuevo régimen de la UE en materia de contratos de consumo y su repercusión sobre el comercio electrónico”, publicado el 12 de diciembre de 2011, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2011/12/el-nuevo-regimen-de-la-ue-en-materia-de.html>, visitado en enero de 2012.
- “¿Es la “Ley Sinde” contraria al Derecho de la Unión? (Un apunte a partir de las conclusiones en el asunto Bonnier), publicado el 21 de noviembre de 2011, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2011/11/es-la-ley-sinde-contraria-al-derecho-de.html>

--“Un par de apuntes sobre el Reglamento de la llamada “Ley Sinde”, publicado el 13 de enero de 2012, en <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2012/01/un-par-de-apuntes-sobre-el-reglamento.html>, visitado en enero de 2012.

DE DONATIS, A., *L'autonomia delle parti e la scelta della legge applicabile al contratto intrenazionale*, Padua, Cedam, 1991.

DE LA CUEVA, J. “Espiral Pop gana la partida a la SGAE y abre el siguiente agujero”, publicado el lunes 9 de febrero de 2009, en www.derecho-internet.org., visitado en mayo de 2009.

DE LA MATA, A., “Un paso hacia la unificación del derecho privado europeo. Comunicación de la Comisión de 15 de marzo de 2003 sobre un derecho contractual europeo más coherente”, *Aranzadi Civil*, núm. 7, 2003, pp. 15-43.

DELOITTE y TOUCHE, “Etude sur la gestion collective des droits d’auteurs dans l’Union Europeen”, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd1998b53000e79_fr.pdf, visitado febrero de 2006.

DE LOS MOZOS, J. L., “El anteproyecto de Código Europeo de los contratos de la Academia de Pavia”, *La Ley*, núm. 5629, octubre 2002, pp. 1768-1776.

DE SANCTIS, V., *Contratto di edizione*, Milán, Giuffrè, 1984.

-- *I contratti di diritto di autore*, Milán, Giuffrè, 2007.

-- *I soggetti del diritto d'autore*, Milán, Giuffrè, 2000.

DE TORRES FUEYO, J., “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales y particularidades en la gestión colectiva”, *pe.i*, núm. 25, 2007, pp. 81-121.

DELGADO, A., “De las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la ley”, *RDP*, t. V, vol. 4, Edersa, 1995.

DELGADO HERNÁNDEZ, G. E., “Sociedades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual: entre el Derecho de la Competencia y el Derecho de la Propiedad Intelectual”, en ORTÍZ BLANCO, L., y SOPEÑA BLANCO, V., *Derecho de la Competencia Europeo y Español*, vol. II, Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, Madrid, 2000.

DELRAHIM, M., “Forcing Firms to Share the Sandbox : Compulsory Licensing of Intellectual Property Rights and Antitrust”, *EBLR*, vol. 15, núm., 5, 2004, pp. 1059-1069.

DESSEMONTET, F., “The Law Applicable under the ALI Principles: Choice of Law in Transborder Litigation”, en *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, BARIATTI S. (ed.), Kluwer, 2010, pp. 39-54.

--“Los principios del American Law Institute: propiedad intelectual y litigios transfronterizos”, *InDret*, núm. 2, 2009.

--“International Private Law of Intellectual Property”, *Yearbook of International Private Law*, vol. VI, 2004, pp. 71-84.

-- *Le droit d’auteur*, CEDIDAC, Lucerna, 1999.

--“Les contrats de licence en droit international privé”, *Mélanges Guy Flattet*, Lucerna, 1985, pp. 435-453.

DINWOODIE, G. B., “Conflicts and international copyright litigation: the role of international norms”, en *Intellectual property in the conflict of laws*, SIEBECK, M., Alemania, 2005, pp. 195-210.

-- “Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?”, *William & Mary L. Rev.*, núm. 52, noviembre 2009, pp. 713-800. Disponible en <http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol51/iss2/12>, visitado en mayo de 2011.

DI ROSA, G., *Rappresentanza e gestione: forma giuridica e realtà economica*, Milán, Giuffrè, 1997.

DIETZ, A., “El proceso de regulación internacional de la propiedad intelectual: resultados obtenidos y labor futura a realizar”, en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional privado)*, FERNÁNDEZ MASIÁ, E. et al., Granada: Comares, 1998, pp. 247-

- “European Parliament Versus Commission: How to Deal with Collecting Societies?”, *IIC*, vol. 35, núm. 7, 2004, pp. 809-820.

DÍEZ-HOCHLEITNER, J. y MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., *Derecho de la Unión Europea*, McGraw Hill, Madrid, 2001.

DÍEZ-PICAZO: *La doctrina de los propios actos*, Bosch, Barcelona, 1963.

DI PIETRO, F., *La giurisdizione in materia contrattuale: l’art. 5 n. 1 del Regolamento n. 44/2001/ CE nella prospettiva della armonia delle decisioni*, Wolters Kluwer, Italia, 2006.

DRAETTA, U., *Il diritto dei contratti internazionali. La formazione dei contratti*, CEDAM, Padua, 1984.

--“Gli usi del commercio internazionale nella forma di contratti internazionale”, en *Gli usi del commercio internazionale nella negoziazione ed esecuzione dei contratti internazionale*, BOSCHETTO, B. (Coord.), Il sole 24 ore, 1987, pp. 37-51.

--“Internet et commerce électronique en droit international des affaires”, *Rec. des C.*, vol. 314, 2005, pp. 9-232.

DREXEL, J. y KUR, A., *Intellectual property and private international law: heading for the future*, Oxford- Portland, Hart Publishing, 2005.

DREXL, J., "The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property", en DREXL, J. y KUR, A., *Intellectual property and private international law: heading for the future*, Oxford- Portland, Hart Publishing, 2005, pp. 151-176.

-- "Competition in the field of collective management: preferring 'creative competition' to allocative efficiency in European copyright law", en *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research*, TORREMANS, P. (Ed.), Edward Elgar, 2007, pp. 255-282.

DREYFUSS, R., "ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts?", *Brook. J. Int'l L.*, vol. 30, núm. 3, 2005, pp. 819-848.

DREYFUSS, R. por BECKSTEIN, F., "The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes", en *Intellectual Property and Private International Law*, LEIBLE, S y OHLY, A. (Eds.), Mohr Siebeck, 2009, pp. 15-29.

EKELMANS, M. "Le dépeçage du contrat dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles", *Mélanges Vander Elst*, Bruxelles, Nemesis, 1986, pp. 243-254.

ERCOLANI, S., "Apunti sulla gestione collettiva dei diritti d'autore nella telefonia mobile", en *Il Diritto di Autore*, año LXXVI, núm. 3, 2005, pp. 347-363.

-- "Gli enti di gestione collettiva e la ripartizione dei diritti musicali", en *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, SPADA, P. (Coord.), AIDA, núm. 16, Giuffrè, Milán, 2006, pp. 137-163.

-- "Il criterio di assimilazione (o principio del trattamento nazionale) e la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi", en *Il Diritto di Autore*, año LXXI, núm. 1, 2000, pp. 206-231.

-- "Dalla gestione collettiva alla gestione "a la carte". Licenze on line a geometria variabile per la musica in Europa", *Il diritto di autore*, año LXXX, núm. 2, abril-junio, 2009, pp. 231-261.

ERCOLANO, C., "La distribuzione di file musicali in internet: il contratto di licenza per le utilizzazioni on-line del repertorio delle opere musicali tutelate dalla SIAE", *Il Nuovo Diritto*, núm. XII, 2002, pp. 95-99, en <http://www.autoreonline.net>, visitado en noviembre 2007.

-- "Diritto e autori nell'era delle comunicazioni digitali", en *Diritto della gestione digitale delle informazioni*, núm. 10, *Il Nuovo Diritto*, 2002, pp. 55 y ss., en <http://www.autoreonline.net>, visitado en junio 2007.

ERDOZAÍN, J. C. *et al.*, "El test de les tres etapas y la comunicación pública. Mesa redonda", *IDP, Derecho y Política*, núm. 1, 2005.

ESPLUGUES MOTA, C., "Normas de competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual", en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional privado)*, FERNÁNDEZ MASIÁ, E. *et al.*, Granada, Comares, 1998, pp. 191-246.

ESPLUGUESE MOTA, C. y HARGAIN, D., (Coords.), *Derecho del Comercio Internacional: Mercosur-UE*, Reus, 2005.

FABIANI, M., *I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: arti figurative, cinema, editoria, informatica, musica, radio e televisione, teatro*, Milán, Giuffrè, 2001.

-- "I conflitti di legge nei contratti internazionali di cessione di diritti di autore", *Il Diritto di Autore*, año LXIX, núm. 2, 1998, pp. 131-148.

--" Contrat de représentation réciproque entre sociétés gerant les oeuvres audiovisuelles", *Il Diritto di Autore*, año LXXII, núm. 1, enero-marzo 2001, pp.146-149.

FARCHY, J., "Are Free Licenses Suitable for Cultural Works?", *EIPR*, vol. 31, núm. 5, 2009, pp. 255-263.

FARRAND, B., "The Case that Never Was: An Analysis of the Apple iTunes Case Presented by the Commission and Potential Future Issues", *EIPR*, vol. 31, núm. 10, 2009, pp. 508-513.

FAWCETT, J., y TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, 1998.

FERNÁNDEZ ARROYO, D. P., "Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales ", *R. des C.*, vol. 323, 2006, pp. 9-259.

FERNÁNDEZ DE LA GRANADA, L. y CALVO CARAVACA, A., *Derecho Mercantil Internacional*, Tecnos, Madrid, 1993.

FERNÁNDEZ DE LA GRANADA, L. y DOMÍNGUEZ GARCÍA, M.A. (Coords.) *Derecho de la propiedad intelectual e industrial y Derecho de la competencia: Normativa interna, comunitaria e internacional*, Madrid, McGraw-Hill, 1999.

FERNÁNDEZ MASIÁ, E., "Cláusulas de sumisión en contratos electrónicos internacionales", en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, núm. 5, 2002, pp. 1-20, en <http://www.reei.org>, visitado en agosto 2007.

FERNÁNDEZ-MOLINA, J. C., "Protección tecnológica de las obras con derecho de autor: ¿Hacia una privatización del acceso a la información?", *Ciencia da Informação (on line)*, Brasilia, vol. 32, núm. 2, 2003, en: <http://www.scielo.br/scielo.php>, visitado en mayo de 2007.

FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., "Derecho de los negocios internacionales", en FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. et al., *Derecho de los negocios Internacionales*, Iustel, Madrid, 2007, pp. 25-83.

-- "Contratación comercial internacional", en FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. et al., *Derecho de los negocios Internacionales*, Iustel, Madrid, 2007, pp. 243-334.

-- "Lex Mercatoria y autonomía conflictual en la contratación transnacional", *AEDIPr*, t. IV, 2004, pp. 35-78.

-- “Alternativa conflictual o material en la búsqueda de un Derecho contractual europeo más *coherente*”, *Revista Jurídica Española La Ley*, 2005-II, pp. 1442-1450.

-- “Ius mercatorum: autorregulación y unificación del Derecho de los negocios transnacionales”, Madrid, Consejo General del Notariado Español, núm. 289, 2003.

-- “El Derecho de los contratos en el marco de la unificación jurídica del Derecho privado de la Unión Europea”, *Homenaje al profesor Didier Opperti Badán*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2005, pp. 157-192.

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado*, Civitas, Madrid, 2009.

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Derecho de los negocios Internacionales*, Iustel, Madrid, 2007.

FERRARI, F. y LEIBLE, S. (Eds.), *Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, European Law Publishers, Munich, 2009.

FERRER VANRELL, M. P., y MARTÍNEZ CAÑELLAS, A. (Coord.), *Principios de derecho contractual europeo y principios de unidroit sobre contratos comerciales internacionales: actas del Congreso Internacional celebrado en Palma de Mallorca, 26 y 27 de abril de 2007*, Dickinson, 2009.

FETIMAN, R., “Choice of Law and Intellectual Property”, en DREXL, J. y KUR, A., *Intellectual property and private international law : heading for the future*, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2005, pp. 129-148.

FICSOR, M., “La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos en una triple encrucijada: ¿Deberá seguir siendo voluntaria o podría “ampliarse” o establecerse con carácter obligatorio?”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, octubre, 2003, en <http://www.portal.unesco.org>, visitado en febrero de 2007.

-- *Collective Administration of Copyright and Neighboring Rights*, OMPI, Ginebra, 2002.

-- “Collective management of Copyright and Related Rights in the Digital, Networked Environment: Voluntary, Presumption-Based, Extended, Mandatory, Possible, Inevitable?”, en *Collective Management of Copyright and Related Rights*, GERVAIS, D. (Ed.), Kluwer International, Holanda, 2006, pp. 37-83.

FLINT, D., “Collecting but not Delivering?”, *BLR*, vol. 27, febrero, 2007, pp. 45-48.

FLORENSON, P., “La gestion du droit d’auteur et des droits voisins en Europe”, *RIDA*, núm. 196, 2003, pp. 3-125.

FALLON, M., “Les conflits de lois et de juridictions dans un espace économique intégré”, *Rec. des C.*, vol. 253, 1995, pp. 9-282

FRANCQ, S., “Le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles”, *Journal du Droit International*, año 136, núm. 1, enero-marzo, 2009, pp. 41-69.

FRANZINA, P., “Las relaciones entre el Reglamento Roma I y los convenios internacionales sobre conflictos de leyes en materia contractual”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 1, núm. 1, marzo, 2009, pp. 92-101.

FOLON, J. “Le società di gestione collettiva nella società dell’informazione”, en *La creatività in Europa e la sfida digitale*, ERCOLANI, S. (Coord.), (Giornate europee del diritto d'autore, Roma, 22-23 aprile 1996), Milán, Giuffrè, 1996, pp. 177-186.

FORNER DALAYGUA, J. J., Introducción General a la sesión “Nuevas tendencias de la contratación internacional” del III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”, organizado por el Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 5 y 6 de febrero de 2009.

FUENTES CAMACHO, V., “Los contratos internacionales de franquicia y el derecho internacional privado: una aproximación en clave de acceso”, *AEDIPr*, t. I, 2001, pp. 117-141.

GAERTNER, V., *AG Opinion on the Interpretation of Art. 5 (1) Brussels I Regulation*, 28 de enero, 2009, en www.conflictoflaws.net, visitado en marzo de 2009.

GALTIERI, G., *La protezione internazionale delle opere letterarie e artistiche e dei diritti connessi*, Padua, CEDAM, 1989.

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “El Reglamento “Roma I” sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?”, *Diario La Ley*, núm. 6957, año XXIX, mayo, 2008.

-- “Unificación de las normas de conflicto: Reglamento Roma I”, Introducción general a la primera sesión del III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”, organizado por el Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 5 y 6 de febrero de 2009.

GARDENES SANTIAGO, M., “El desarrollo del Derecho Internacional Privado tras el Tratado de Amsterdam: los artículos 61 c) y 65 TCE como base jurídica”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 11, 2002, pp. 231-249.

GAUTIER, P.Y., “Du droit applicable dans le “village planétaire” au titre de l’usage immatériel des œuvres”, *Recueil Le Dalloz*, núm.16-18, 1996, pp. 131-135.

GEIGER, Ch., “Copyright and Free Acces to Information: For a Fair Balance of Interests in a Globalised World”, *EIPR*, vol. 28, núm. 7, 2006, pp. 366-373.

-- “El papel del test de las tres etapas en la adaptación del derecho de autor a la sociedad de la información”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, enero – marzo, 2007.

GERBER BUGMANN, S., “Lorsque la SSA gère les contrats de ses auteurs”, *Sic*, núm. 9, 2005, en <http://www.sic-online.ch>, visitado en abril de 2006.

GERVAIS, D. *et al.*, *Collective Management of Copyright and Related Rights*, GERSAIS, D. (Ed.), Kluwer International, Holanda, 2006.

GERVAIS, D., “The Changing Role of Copyright Collectives”, en *Collective Management of Copyright and Related Rights*, GERSAIS, D. (Ed.), Kluwer International, Holanda, 2006, pp. 3-36.

-- “Transmissions of Music on the Internet: An Analysis of the Copyright Laws of Canada, France, Germany, Japan, The United Kingdom, and the United States”, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, núm. 34, 2001, pp. 1363-1416.

--“The Google Book Settlement and the TRIPS Agreement”, *Stan. Tech. L. Rev.*, núm. 1, 2011.

GIALDINO, A., “La volonté des parties en droit international privé”, *Rec. des C.*, vol. 137 (1972-III), pp. 743-921.

GIARDINA, A., “Diritto interno e diritto internazionale nella disciplina dei contratti fra Stati e privati stranieri”, *Studi in onore di Giuseppe Sperduti. Fonti internazionali e rapporti fra ordinamenti; l'individuo nel diritto internazionale; altri contributi*, Giuffrè, Milán, 1984, pp. 41-65.

GINSBURG, J.C., “European Copyright Code - Back to First Principles (with Some Additional Detail)”, Columbia Public Law Research Paper núm. 11-261, enero, 2011, disponible en: <http://ssrn.com/abstract=1747148>

--“The private international law of copyright in an era of technological change”, *Rec. des C.*, vol. 273, 1998, pp. 239-405.

GILLIÉRON, P., “Collecting Societies and the Digital Environment”, *IIC*, vol. 37, núm. 6, 2006, pp. 939-969.

GIULIANO, M. y LAGARDE, P., Informe oficial sobre el Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales de 19 de junio de 1980.

GHIDINI, G., y MONTAGNANI, M. L., “Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi in ambiente digitale e dispositivi tecnologici di controllo dell'accesso ai contenuti”, en *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, SPADA, P. (Coord.), AIDA, núm. 16, Giuffrè, Milán, 2006, pp. 124-136.

GÓMEZ, F., “The Harmonization of Contract Law through European Rules: a Law and Economics Perspective”, *ERCL*, vol. 4, núm. 2, 2008, pp. 89-118.

GÓMEZ ARNAIZ, R. D., “Observaciones sobre el proyecto de Convención de la Haya sobre los acuerdos exclusivos de elección de foro”, *Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado*, agosto, 2004, documento disponible en <http://www.amedip.com/pdf/28.../Ruben%20Dario%20Gomez%20Arnaiz.pdf>, visitado en mayo de 2006.

GÓMEZ JENE, M., “Propuestas de inclusión del arbitraje en el Reglamento 44/2001”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, marzo 2010, vol. 2, núm. 1, pp. 339-358.

GÓMEZ ROSENDO DEL TORO, A., *El derecho de autor en la Unión Europea*, Madrid, Fundación Autor, 2006.

GÓMEZ SEGADÉ, J.A., “Desafíos de futuro para el derecho de autor en la UE”, *ADI*, t. XXII, 2001, pp. 275-284.

--“ En torno a la directiva sobre el derecho de autor y los derechos afines en la sociedad de la información ”, *ADI*, t. XXII, 2001, pp. 1429-1447.

-- “ El derecho de autor en el entorno digital ”, *RGLJ*, núm. 3, 1999, pp. 309-330.

GONZÁLEZ, A., “1987-2003: ¿hacia una convergencia internacional?”, en: “*Copyright y derecho de autor: ¿convergencia internacional en un mundo digital?*”, *IDP*, núm. 1, 2005, pp. 7-2, en <http://www.uoc.edu/idp>, visitado en septiembre 2007.

GONZÁLEZ CAMPOS *et al.*, *Derecho Internacional Privado. Parte especial*, Eurolex, Madrid, 1993.

GONZÁLEZ GOZALO, A., “La ley aplicable para la protección de los derechos de propiedad intelectual, con especial referencia a su determinación en los entornos en línea”, *pe.i.*, núm. 11, 2002, pp. 71-118.

GONZÁLEZ MARTÍN, N., “La Convención Interamericana sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales”, en en CALVO CARAVACA A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Estudios sobre contratación internacional*, Colex, Madrid, 2006, pp. 243-260.

GONZALO QUIROGA, M., “Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional”, Tesis doctoral dirigida por José Carlos Fernández Rozas, Departamento de Derecho Internacional Privado, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2001.

GOODE, R., “International Restatements of Contract and English Contract Law”, *Uniform Law Review*, núm. 2, 1997, pp. 231-248.

--*The Concept of Good Faith in English Law*, Centro di studi e ricerche di diritto comparato e straniero, diretto da M. J. Bonell, Saggi Conferenze e Seminari 2, Roma, 1992.

GOTZEN, F., “ Collective Administration of Copyright and Community wide licensing Copyright and Competition Law revisited”, Conferencia Copyright for creativity in the enlarged European Union, Dublín, 20 al 22 de junio de 2004, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/conference/.../gotzen_en.pdf, visitado en abril de 2006.

GRACIANO REGALADO, J. C., “Propiedad intelectual, subsector musical e internet: problemas actuales y algunas consideraciones de futuro”, *Diario La Ley*, núm. 7209, año, XXX, 2 de julio de 2009.

GRAZIADIO, S., “ Mercati digitali e diritto antitrust ”, *Il Diritto Industriale*, núm. 6, 2006, pp. 562-580.

GRAZ, D., *Propriété intellectuelle et libre circulation des merchandise*, Libraire Droz, Ginebra, 1988.

GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Turín, 1948.

GROSHEIDE, W., “Copyright Licensing Absent a Choice of Law, Licensign of copyrights under the Rome Convention 1980”, en VAN DER GRINTEN, P. *et al.*, *Crossing Borders: Essays in European and Private International Law, Nationality Law, and Islamic Law in Honour of Frans Van Der Velden*, Kluwer, 2006, pp. 133-137.

GRUNDMANN, S., “European Contract Law(s) of What Colour?”, *ERCL*, núm. 2, 2005, pp. 184-210.

GRUPO GRETEL, Los derechos relacionados con la creación en el mundo digital: una revisión de Creative Commons, *Revista BIT*, núm. 149, febrero-marzo 2006, pp. 80-82, disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?db=1&t=creative+commons&td=todo>, visitado en enero de 2007.

GUIBAULT, L., “ ¿Para cuándo el otorgamiento de licencias transfronterizas para la utilización de los derechos de autor y los derechos conexos en Europa? ”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, abril-junio, 2005, en <http://www.portal.unesco.org>, visitado en mayo de 2007.

-- “Naturaleza y alcance de las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en relación con las misiones de interés general de la transmisión del conocimiento: sus perspectivas de adaptación al entorno digital”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, octubre-diciembre, 2003, en <http://www.portal.unesco.org>, visitado en junio de 2007.

GUIBAULT, L., y VAN GOMPEL, S., “Collective Management in European Union”, en *Collective Management of Copyright and Related Rights*, GERVAIS, D. (Ed.), Kluwer International, Holanda, 2006, pp. 118-152.

GUY D. y LEIGH G., *The EEC and Intellectual Property*, Oceana Publications, Londres, 1981.

HANDKE, Ch. y TOWSE, R., “Economics of Copyright Collecting Societies”, *IIC*, vol. 38, núm. 8, 2007, pp. 937-957.

HAOUIDEG, H., “Derecho de autor y derecho internacional privado en Bélgica”, *RIDA*, núm. 207, 2006, pp. 99-177.

HARRIS, J., “Mandatory Rules and Public Policy under the Rome I Regulation”, en *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, FERRARI, F. y LEIBLE, S. (Eds.), Sellier, Munich, 2009, pp. 269-341.

HARTLEY, T., “Mandatory rules in international contracts: the common law approach”, *Rec. des C.*, vol. 266, 1997, pp. 337-426.

HARTLEY, T. y DOGAUCHI, M., Informe Explicativo del Convenio sobre acuerdos de elección del foro de 30 de junio de 2005, Oficina Permanente de la Conferencia, la Haya, 2005.

HEINZE, CH., *Jurisdiction under the CLIP Principles*, Conferencia del International Symposium: “Intellectual Property and International Civil Litigation”, Tokio, 8 y 9 de mayo de 2009.

HEISS, H., *Party Autonomy*, en FERRARI, F. y LEIBLE, S. (Eds.), *Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, European Law Publishers, Munich, 2009, pp. 1-16.

HEISS, H. y DOWNES, N., “Non-Optional Elements in an Optional European Contract Law. Reflections from a Private International Law Perspective”, *ERPL*, vol. 13, 2005, pp. 693-713.

HELBERGER, N., “Digital Rights Management from a Consumer’s Perspective”, *Iris Plus*, Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, núm. 8, 2005, pp. 1-8, en <http://www.ivir.nl/publications/intellectual-property.html>, visitado en junio de 2006.

HELBERGER, N. *et al.*, “Never Forever: Why Extending the Term of Protection for Sound Recordings is a Bad Idea”, *E.I.P.R.*, vol. 30, núm. 5, 2009, pp. 174-180.

HELPER, L., “Collective Management of Copyright and Human Rights : An Uneasy Alliance”, en *Collective Management of Copyright and Related Rights*, GERVAIS, D. (Ed.), Kluwer International, Holanda, 2006, pp. 85-113.

HELLSTADIUS, A. y MEIER-EWERT, W., “Jurisdiction and Choice of Law in Intellectual Property Matters – Perspectives for the Future (EU and World-Wide)”, *IIC*, vol. 36, núm. 3, 2005, pp. 313-335.

HERNÁNDEZ ARROYO, P., “La gestión colectiva de los derechos y la competencia”, *La Ley*, año II, núm. 4, de 14 de diciembre de 2006.

HESSELINK, M. W., “European Contract Law: a Matter of Consumer Protection, Citizenship, or Justice?”, *ERPL*, vol. 15, núm. 3, 2007, pp. 323-348.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., *Los contratos de edición en derecho internacional privado español*, Granada, Comares, 2002.

HILTY, R. M. *et al.*, “Comment by the Max Planck Institute on the Commission's Proposal for a Directive to Amend Directive 2006/116 Concerning the Term of Protection for Copyright and Related Rights”, *E.I.P.R.*, vol. 31, núm. 2, 2009, pp. 59-72.

HINOJOSA MARTÍNEZ, L. M. “La regulación del principio de subsidiariedad en el Tratado Constitucional: espejismos y realidades”, *RDCE*, año 8, núm. 19, septiembre-diciembre, 2004, pp. 787-825.

HOBSON, A., “Collective hysteria? EU eyes up collecting societies”, *Copyright World*, núm. 143, 2004, pp.15-17.

HUGENHOLTZ, B. *et al.*, “The Future of Levies in a Digital Enviroment”, *Ivir*, Amsterdam, marzo de 2003, disponible en <http://www.ivir.nl/publications/intellectual-property.html>, visitado en septiembre de 2006.

-- “Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright”, *Ivir*, Estudio patrocinado por la Open Society Institute (OSI), 6 March 2008, disponible en <http://www.ivir.nl/publications/intellectual-property.html>, visitado en marzo de 2009.

JARACH, G., *Manuale del diritto d'autore*, U. Mursia, Milán, 1991.

JAYME, E., “Il diritto internazionale privato nel sistema comunitario e i suoi recenti sviluppi normativi nei rapporti con stati terzi”, *RDIPP*, año XLII, vol. 42, 2006, pp. 353-360.

JIMÉNEZ BLANCO, P., “La sucesión de Dalí: ¿quién puede reclamar los derechos de participación de su obra? (Comentario a la STJUE de 15 de abril de 2010, As. C-518/08)”, *Noticias de la Unión Europea*, núm. 320, septiembre, 2011, pp. 123- 132.

JOSSE, M., “La noción de contrato de explotación del derecho de autor. Estudio de derecho comparado”, *Boletín de derecho de autor*, vol. XXW, núm. 4, 1992, pp. 8-19, en <http://www.unesco.org>, visitado en septiembre de 2007.

JOSSELIN-GALL, M., *Les contrats d'exploitation du droit de propriété littéraire et artistique*, Joly, París, 1995.

JUENGER, F., “The Problem with National International Law”, en *Private Law in the International Arena, From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification*, BASEDOW, J. (Ed.), Liber Amicorum Kurt Siehr, La Haya, 2000, pp. 289-310.

JUENGER, F. y SÁNCHEZ LORENZO, S., “Conflictualismo y Lex Mercatoria en el Derecho Internacional Privado”, *REDI*, vol. LII, núm. 1, 2000, pp. 15-47.

KARNELL, G., “Collective Administration of Copyright and Neighbouring Rights”, sub-capítulos I-V, en *International Encyclopedia of Comparative Law*, ULMER, E. y SCHRICKER, G. edit., vol. XIV, Copyright, 2007, pp.3-34.

KATZ, Z., "Pitfalls of Open Licensing: an Analysis of Creative Commons Licensing", *IDEA*, vol. 46, núm. 3, 2006, pp. 391-413.

KEA, European Affairs, "The Collective Management of Rights in Europe, The quest for efficiency", julio 2006, disponible en http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/study-collective-management-rights-/study-collective-management-rights-en.pdf, visitado en mayo de 2007.

KELLING, D., "La propiedad industrial e intelectual en el ámbito del Derecho Comunitario", *Revista de instituciones europeas*, vol. 19, núm. 1, 1992, pp. 71-138.

KENFACK, H., "Le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), navire stable aux instruments efficaces de navigation?", *Journal du Droit International*, núm. 1, enero-marzo, 2009, pp. 3-39.

KESSEDJIAN, C., "La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles- Vingt ans après", en *Private Law in the International Arena, From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification*, BASEDOW, J. (Ed.), Liber Amicorum Kurt Siehr, La Haya, 2000, pp. 329-340.

KOELMAN, K., "A hard nut to crack: the protection of technological measures", *EIPR*, vol. 22, núm. 6, pp. 272-288.

--"Fixing the Three-step Test", *EIPR*, vol. 28, núm. 8, 2006, pp. 407-412.

KOPFF, A., "The influence of technical progress on development of creativity and the law of intellectual property", *R. des C.*, vol.190, 1985-I, pp. 91-187.

KORAH, V., *Intellectual property rights and the E.C. Competition Rules*, Oxford-Portland, Hart, 2006.

KOSKINEN-OLSSON, T., "Collective Management in the Nordic Countries", en *Collective Management of Copyright and Related Rights*, GERVAIS, D. (Ed.), Kluwer International, Holanda, pp. 257-282.

KRETSCHMER, M., "The Failure of Property Rules in Collective Administration: Rethinking Copyright Societies as Regulatory Instruments", *EIPR*, vol. 24, 2002, p. 126-136.

-- "Copyright and Contracts: A Brief Introduction", *Review of Economic Research on Copyright Issues*, vol. 3, núm. 1, 2006, pp. 75-81.

-- "Comment on copyright term extension", Center for Intellectual Property Policy & Management, Bornemouth University, 13 de septiembre de 2011, disponible en http://www.cippm.org.uk/copyright_term.html, visitado en septiembre de 2011.

KUR, A., "A New Framework for Intellectual Property Rights - Horizontal Issues", *IIC*, vol. 35, núm 1, 2004, pp. 1-21.

-- "Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments- The General Structure of the MPI Proposal", en DREXL, J. y KUR, A., *Intellectual property and private international law: heading for the future*, Oxford- Portland, Hart Publishing, 2005, pp. 21-35.

-- "The MPI Proposal", 2005, en http://en.scientificcommons.org/annette_kur, visitado en abril de 2006.

-- "Applicable Law: An Alternative Proposal for International Regulation-The Max-Planck Project on International Jurisdiction and Choice of Law", *Brook. J. Int'l L.*, vol. 30, 2005, pp. 951-981.

-- "Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?", en *Intellectual Property and Private International Law*, LEIBLE, S y OHLY, A. (Eds.), Mohr Siebeck, 2009, pp. 1-14.

KUR, A. y UBERTAZZI, B., "The ALI Principles and the CLIP Project: A Comparison", en *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, BARIATTI S. (ed.), Kluwer, 2010, pp. 89-150.

LABARIEGA VILLANUEVA, A., "Los Principios de Derecho Europeo de los Contratos y el favor contractus ", en *Panorama internacional de derecho mercantil. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados*, t. II. QUINTANA ADRIANO, E. A., (Coord.), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2006, pp. 381-408, en <http://www.juridicas.unam.mx>, visitado en julio de 2007.

LACRUZ MANTECÓN, M., "Legitimación y entidades de gestión. Examen y justificaciones del problema ", *pe.i*, núm. 3, 1999, pp. 95-134.

-- "Copias privadas y calamidades públicas", en *Anuario de propiedad intelectual*, ROGEL VIDE, C., (Coord.), Reus, Madrid, 2005, pp. 449-490.

LAGARDE, P., "Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)", *Rev.cr.dr.int.pr.*, núm. 2, 2006, pp. 331-349.

LAGARDE, P. y TENENBAUM, A., "De la convention de Rome au règlement Rome", *Revue critique de droit international*, vol. 97, núm. 4, 2008, pp. 727-780.

LANDO y BEALE, *Principles of European Contract Law*, en *Part. I: Performance, non-performance and remedies*, Dordrech, 1995.

--*Principles of European Contract Law*, en *Parts I and II*, Kluwer Law International, La Haya, 2000.

-- *Principles of European Contract Law, Part III*, Kluwer Law International, La Haya, 2003.

LANDO, O., "Is Goog Faith an Over-Archiving General Clause in the Principles or European Contract Law ? ", *ERPL*, vol. 15, núm. 6, 2007, pp. 841-853.

-- "Les obligations contractuelles ", en *European Private International Law of Obligations*, (LANDO, O., VON HOFFMANN., B., y SIEHR, K., Eds.), 1975, Mohr (Tu bingen), pp. 125-154.

-- "The Principles of European Contract Law and the *lex mercatoria* ", en *Private Law in the International Arena, From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification*, BASEDOW, J. (Ed.), Liber Amicorum Kurt Siehr, La Haya, 2000, pp. 391-404.

LARROUMET, C., "La Unificación del Derecho de las Obligaciones en Europa", *RDP*, año V, núm. 13-14, 2006, pp. 69-80.

LASARTE ÁLVAREZ, C., " Comunicaciones electrónicas *peer-to-peer* (P2P) versus derechos de autor", *Diario La Ley*, año XXIX, núm. 6951, 22 de mayo de 2008.

LEIBLE, S., " Vías para la unificación del Derecho privado Europeo ", *Anuario de Derecho Civil*, tomo LIX, núm. IV, 2006, pp. 1589-1609.

-- "El marco común de referencia y la elección del Derecho aplicable", *AEDIPr*, núm. 8, 2008, pp. 481-492.

LEIBLE, S., y OHLY, A. (Eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009.

LEISTNER, M., "Comments : The Rome II Regulation Proposal and its Relation to the European Country-of-Origin Principle", en DREXL, J. y KUR, A., *Intellectual property and private international law: heading for the future*, Oxford- Portland, Hart Publishing, 2005, pp. 177-199.

LEWINSKI, S.V., "La gestión colectiva obligatoria de los derechos exclusivos: un estudio de caso sobre la compatibilidad con las leyes de derecho de autor internacionales y de la Comunidad Europea", *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, enero-marzo, 2004, en <http://www.portal.unesco.org>, visitado en enero 2007.

-- "Rights Management Information and Technical Protection Measures as Implemented in EC Members States", *IIC*, vol. 35, núm. 7, 2004, pp. 844-849.

-- "Collective Administration of Copyright and Neighbouring Rights", sub-capítulo VI, en *International Encyclopedia of Comparative Law*, ULMER, E. y SCHRICKER, G. Edit., vol. XIV, Copyright, 2007, pp. 35-45.

LIBERTINI, M., "Gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza", en *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, SPADA, P. (Coord.), AIDA, núm. 16, Giuffrè, Milán, 2006, pp. 103-123.

LIÑÁN HERNÁNDEZ P. y GUERRERO PÍÑAR S., "El monopolio de hecho de las entidades de gestión: Análisis comparativo y perspectivas de futuro en España", *RCSR*, núm. 37, 2005, pp. 13- 15.

LIPSZYC, D., *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, UNESCO, Buenos Aires, 1993.

LOOS, M., " The influence of European Consumer Law on General Contract Law and the Need for Spontaneous Harmonization. On the Disturbance and Reconstruction of the Coherence of National Contract Law and Consumer Law Under the Influence or European Law ", *ERPL*, vol. 15, núm. 4, 2007, pp- 515-531.

LÓPEZ CONTRERAS, M., Informe 02 : “ La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual : incompleta y desacertada ”, noviembre, 2006, en <http://www.enter.es>, visitado en agosto 2007.

LOPEZ VICENTE, A., “ El uso de la música en internet ”, *Mosaic teconolgías y comunicación multimedia*, núm. 31, junio, 2004, en <http://www.mosaic.uoc.edu>, visitado en febrero 2007.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Dickinson, Madrid, 2008.

LOREDO HILL, A., *El nuevo derecho autoral mexicano*, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 2000.

LORENTE, J., “El papel de las sociedades de autores en la sociedad actual”, en <http://www.cisac.org>, visitado en febrero 2007.

LOSAS, G.M., “ Derechos de autor de obras dramáticas y audiovisuales en internet. Gestión colectiva ”, Argentores, en <http://www.cadra.org.ar>, visitado en enero de 2007.

LUCAS, A., “ Ley aplicable a la violación del Derecho de autor en el entorno digital ”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, octubre-diciembre, 2005, en <http://www.portal.unesco.org>, visitado en enero 2007.

LUCAS, A., y LUCAS, H. J., *Traité de la propriété littéraire & artistique*, Paris, 1994.

LUEDER, T., “Working toward the next generation of copyright licenses”, documento presentado en la 14th Fordham Conference on International Intellectual Property Law & Policy, 20-21 de abril, 2006, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/documents/documents_en.htm, visitado en junio de 2007.

LUNA SERRANO, A., y DE LOS MOZOS, J. L., “Academia de iusprivatistas europeos de Pavía "Código Europeo de Contratos"”, *Revista general de legislación y jurisprudencia*, núm. 4, 2001, pp. 713-804.

LUNG, G., “ Trabajos presentes en la OMPI en materia de derecho de autor y derecho conexos ”, *pe.i.*, núm. 15, 2003, pp. 57-72.

LUZZATTO, R., “Problemi internazionalprivatistici del diritto di autore”, en *L'unificazione del Diritto Internazionale Privato e processuale, Studi in memoria di Mario Giuliano*, vol. XXV, Padua, Cedam, 1989, pp. 589-613.

MAKEEN MAKEEN, F., *Copyright in a Global Information Society (The scope of copyright Protection Under International US, UK, and French Law)*, vol. 5, Luwer Law International, Londres, 2000.

MAGNANI, P. y MONTAGNANI, M. L., “Digital Rights Management Systems and Competition – What Developments Within the Much Debated Interface Between Intellectual Property and Competition Law?”, *IIC*, vol. 39, núm. I, 2008, pp. 83-99.

MAGNUS, U. y MANKOWSKI, P., *Brussels I Regulation European, Commentaries on Private International Law*, European Law Publishers, 2007.

MAGNUS, U., “Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice”, en FERRARI, F. y LEIBLE, S. (Eds.), *Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, European Law Publishers, Munich, 2009, pp. 27-50.

MANKOWSKI, P., Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights under the Rome I Regulation, en LEIBLE, S., y OHLY, A. (Eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009, pp. 31-78.

MANGAS MARTÍN, A., y LIÑÁN NOGUERAS, D. J., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, Tecnos, Madrid, 2005.

MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, Madrid, 1995.

MARÍN LOPEZ, J., “Dos cuestiones procesales (legitimación activa y jurisdicción competente) y dos sustantivas (límites al derecho de autor e indemnización de daños) en materia de propiedad intelectual”, *pe.i.*, núm. 2, 1999, pp. 9-63.

-- “La copia privada frente a las medidas tecnológicas de protección”, *pe.i.*, núm. 20, 2005, pp. 9-76.

-- “La autonomía de la voluntad en materia procesal internacional”, *R.G.D.*, año LV, núm. 661-662, octubre-noviembre, 1999, pp. 12913-12940.

MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., “Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual: breve comentario acerca de la inadecuación de su régimen jurídico”, *pe.i.*, núm. 34, 2010, pp. 13-42.

MARTELLO, S., “LA SIAE Schema riassuntivo sulla Società Italiana Autori ed Editori”, en <http://www.diritto.it>, visitado en octubre 2007.

MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Legitimación activa de las entidades de gestión de derechos de autor”, *Poder Judicial*, núm. 34, 1994, pp. 285-293.

MARTÍN VILLAREJO, A., “El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecnologías”, en *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, ROGEL VIDE, C. (Coord.), Reus, Madrid, 1999, pp. 131-178.

-- “La gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones audiovisuales”, en *Creaciones audiovisuales y propiedad intelectual*, ROGEL VIDE, C. (Coord.), Reus, Madrid, 2001, pp. 215-253.

MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES, J., La competencia de la CE para celebrar el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (Comentario al Dictamen del TJCE 1/1994, Acuerdo OMC, de 15 de noviembre 3 de 1994), *Revista de Instituciones Europeas*, vol. 22, núm. 2, 1995, pp. 593-622.

MARTINY, D., “The Applicable Law to Contracts in the Absence of Choice (Art. 4 Rome Convention)- Old Problems and New Dilemmas”, en CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Estudios sobre contratación internacional*, Colex, Madrid, 2006, pp. 11-266.

MASKUS, K.E., *Intellectual property rights in the global economy*, Institute for International Economics, Washington D.C., 2000.

MASSAGUER FUENTES, J. “Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual”, *La Ley*, núm. 4, 1995, pp. 1166-1180.

MASTROIANNI, R., “I diritti esclusivi delle collecting societies”, *AIDA*, vol. X, 2001, pp. 202-221.

-- *Diritto Internazionale e diritto d'autore*, Milán, Giuffrè, 1997.

MATULIONYTÉ, R., “Cross-Border Collective Management and Principle of Territoriality”, *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 11, núms. 5-6, 2009, pp. 467-494.

MAZUMDER, A., “Information, Copyright and the Future”, *EIPR*, vol. 29, núm. 5, 2007, pp. 180-186.

MAZZIOTTI, G., “Il diritto d'autore comunitario nel nuovo ambiente digitale”, en *Cyberspazio e Diritto*, vol. 7, núm. 1, 2006, pp. 55-115.

MEINBERG, H., “From Magill to IMS Healt: The New Product Requirement and the Diversity of the Intellectual Property Rights”, *EIPR*, vol. 28, núm. 7, 2006, pp. 398-403.

MENGOZZI, P. , *Il diritto internazionale privato italiano*, Nápoles, Editoriale Scientifica, 2004.

MESTMÄCKER, E., “Acuerdos de representación recíproca de las sociedades de gestión en el ámbito del mercado interior. El caso de los derechos afines de los productores de fonogramas: ¿un precedente? (La difusión en “simulcast”)”, *RIDA*, núm. 203, 2005, pp. 62-137.

METTRAUX KAUTHEN, C., “Quelques nouvelles internationales concernant les sociétés gérant les droits des artistes interprètes”, *Sic*, núm. 12, 2007.

METZGER, A., “Transfer of rights, License Agreements, and Conflict of Laws: Remarks on the Rome Convention of 1980 and Current ALI Draft”, en *Intellectual property in the conflict of laws*, Mohr Siebeck, Alemania, 2005, pp. 61-77.

--“Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet. Brussels-I-Regulation, ALI-Principles and Max-Planck-Proposals”, en LEIBLE, S, y OHLY, A., *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009, pp. 251-268.

MICHINEL ALVAREZ, M., “La peligrosa vocación extraterritorial de la Ley Sinde”, *ADI*, tomo 31, 2010-2011, pp. 301-318.

--“La propiedad intelectual en el plano internacional en materia de propiedad intelectual”, en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional privado)*, FERNÁNDEZ MASIA, E. *et al.*, Granada, Comares, 1998, pp. 163-190.

-- *La radiodifusión vía satélite en la regulación española de derecho de autor internacional*, Granada, Comares, 1998.

MIGLIORINO L., “La legge applicabile e la soluzione delle controversie del codice di condotta sul trasferimento della tecnologia”, en *L’unificazione del Diritto Internazionale Privato e processuale, Studi in memoria di Mario Giuliano*, Padua, Cedam, 1989.

MIQUEL J. M., *Comentarios al Código Civil*, Madrid, Ministerio de Justicia, 1991.

MIRONE, A., “Libertà di associazione e gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale”, *AIDA*, vol. XIV, 2005, pp. 133-150.

MONTAGNANI, M. L., “Dal peer-to-peer ai sistemi di digital rights management: primi appunti sul melting pot della distribuzione on line”, *Il Diritto di autore*, año LXXVIII, núm. 1, 2007, pp. 1-57.

MONTERO AROCA, J., “Las entidades de gestión y su legitimación colectiva”, en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional privado)*, FERNÁNDEZ MASIA, E. *et al.*, Granada : Comares, 1998, pp. 61-109.

-- *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de propiedad intelectual*, Granada, Comares, 1997.

MORALES ISASI, M., *et al.*, “Las licencias obligatorias y el abuso de posición dominante”, *Revista de instituciones europeas*, vol. 18, núm. 3, 1991, pp. 945-960.

MORENO GARCÍA, a., “Buena fe y derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, año 13, núm. 38, 1993, pp. 263-296.

MOSCATI, L., “Intellectual Property in the European Legal Context: Tools and Perspectives”, *EBLR*, vol. 22, núm.1, febrero 2011, pp. 79-92.

MOSCONI, F., *Diritto internazionale privato e processuale: parte generale e contratti*, Utet, Turín, 1996.

MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J., “La retribución proporcional como objetivo”, *Revista SGAE*, núm. 0, enero 1994, pp. 9-11.

MOURA VICENTE, D., “Principios sobre conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual”, *Cuadernos de Derechos Transnacional*, vol. 3, núm. 1, marzo, 2011, p. 5-27.

-- “La propriété intellectuelle en droit international privé”, *R. des C.*, vol. 335, 2008, pp. 105-465.

--“La formación de los contratos internacionales”, *REDI*, vol. LVII, núm. 1, 2005, pp. 239-256.

MUNARI F., “La ricostruzione dei principi internazionalprivatistici impliciti nel sistema comunitario”, *Riv. dir. int. priv. proc.*, vol. XLI, 2006, pp. 913-940.

MUÑOZ XANCÓ, J., “La acreditación de la legitimación activa por las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”, *La Ley*, núm. 3, 1999, pp. 2066-2076.

MÜLLER-LANGER, F., y SCHEUFEN, M., “The Google Book Search Settlement: A Law and Economics Analysis”, *Review of Economic Research on Copyright Issues*, vol. 8, núm. 1, pp. 7-50.

NAVAS NAVARRO, S., *Contrato de merchandising y propiedad intelectual* , Madrid, Reus, 2001.

NGOMBE, L. Y., “Technical Measures of Protection Versus Copy for Private Use: Is the French Legal Saga Over?”, *EIPR*, vol. 29, núm. 2, 2007, pp. 61-65.

NIBOYET, J.P., “La théorie de l'autonomie de la volonté”, *R. des C.*, vol. 16, 1927-I, pp. 1-116.

NONNENMACHER, G. G., “Le cinéma et la télévision face au droit international privé”, *Rec. des C.*, vol. 134, 1971-III, pp. 1-104.

NISHITANI, Y., “Contracts Concerning Intellectual Property Rights”, en FERRARI, F. y LEIBLE, S. (Eds.), *Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, European Law Publishers, Munich, 2009, pp. 51-84.

NORDEMANN, W., “ Les problèmes des sociétés d’auteur au sein de la Communauté Européenne ”, *RIDA*, núm. 135, enero 1998, pp. 31-67.

NORRGARD, M., “A Spider Without a Web ? Multiple Defendants in IP Litigation”, en LEIBLE, S., y OHLY, A. (Eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009, pp. 211-230.

NYGH, P.E., *Autonomy in International Contracts*, Oxford, New York, 1999.

O’BRIEN, P.R., “ Judicial Response: A Safe Harbor in the “ Fair Use ” Doctrine ”, *B. C.Intell.Prop&Tech.F.*, febrero, 1998,

http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/1998020201.html, visitado en abril de 2006.

ORTEGA DOMÉNECH, J., “El resurgimiento europeo del “droit de suite” o derecho de participación en la reventa de obra plástica”, en *Anuario de propiedad intelectual*, ROGEL VIDE, C., (Coord.), Reus, Madrid, 2002, pp. 253-334.

ORTÍZ BLANCO, L., *Derecho de la competencia europeo y español: curso de iniciación*, vol. 6, Dykinson, Madrid, 2005.

ORTIZ VIDAL, M. D., “Espacio judicial europeo y Tratado de Lisboa: hacia un nuevo Derecho Internacional Privado”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, marzo 2010, Vol. 2, núm. 1, pp. 376-402.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., *Las patentes en el comercio internacional*, Dykinson, Madrid, 1997.

--*El comercio internacional de medicamentos*, Dykinson, Madrid, 2006.

--“Autorregulación y establecimiento de estándares en los contratos internacionales”, Unificación material y contratación mercantil internacional: dimensión universal, III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”, Madrid 5 y 6 de febrero de 2009, *AEDIPr*, tomo VIII, 2008, pp. 329-356.

-- “Nuevas perspectivas para la regulación coordinada del arbitraje y la jurisdicción civil en la Unión Europea”, *Revista de arbitraje commercial y de inversiones*, vol. I, núm. 2, 2008 pp. 495-500.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C. y TORREMANS, P., “Disposiciones transitorias en las leyes sobre propiedad intelectual: ¿Una espada de Damocles para los contratos internacionales?”, *pe.i.*, núm. 39, septiembre-diciembre, 2011, pp. 13-36.

PACHÓN MUÑOZ, M., *Manual de derechos de autor*, Temis, Bogotá, 1988.

PALAFIX PAREJO, M. y ACEBES JIMÉNEZ, R., “El Proyecto de colaboración de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid con Google Búsqueda de Libros”, XI Jornadas Españolas de Documentación: 20, 21 y 22 de mayo de 2009, Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza, 2009, pp. 281-290, disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2973315>, visitado en enero de 2010.

PANIZA FULLANA, A., “Derechos de Autor, Entidades de Gestión y Establecimiento de Hostelería”, *Aranzadi Civil*, vol. III, 1998, pp. 28-48.

PARADELA AREÁN, P., “La decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008 relativa al caso CISAC: la gestión internacional de los derechos de autor y la libre competencia en el mercado comunitario”, *REDI*, vol. LX, núm. 2, 2008, pp. 736-740.

-- “La sujeción de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor a las reglas de competencia”, *Diario la Ley*, año XXX, núm. 7185, 29 de mayo de 2009, pp. 9-12.

PARDOLESI, R. y GIANNACCARI, A., “Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca d’autore?”, en *Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali*, SPADA, P. (Coord.), AIDA, núm. 16, Giuffrè, Milán, 2006, pp. 49-102.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C. *et al.*, Comentarios al Código Civil, Ministerio de Justicia, tomo I, Madrid, 1993.

PAZ CANALEJO, N., “La naturaleza jurídica de las entidades de gestión colectiva previstas en el proyecto de ley de propiedad intelectual”, *La Ley*, núm. 2, 1987, pp. 913-922.

PENNISI, R., “Le rassegne stampa telematiche”, AIDA, vol. VII, 1998, pp. 160-177.
-- “Gli utilizzatori”, AIDA, vol. XIV, 2005, pp. 181-197.

PERALES VISCASILLAS, M., “El derecho uniforme del comercio internacional: Los principios de UNIDROIT. Pace Law School Institute of international commercial law”, en <http://www.cisg.law.pace.edu>, visitado en abril de 2007.

PEREZ MEDINA, A., “Ley Sinde: cerco a las descargar culturales en Internet”, *Iuris: Actualidad y práctica del derecho*, núm. 158, 2011, pp. 6-8.

PEUKERT, A., “Contractual Jurisdiction Clauses and Intellectual Property” en DREXL, J. y KUR, A., *Intellectual property and private international law: heading for the future*, Oxford- Portland, Hart Publishing, 2005, pp. 55-84.

PIASKOWSKI, N., “Collective Management in France”, en *Collective Management of Copyright and Related Rights*, GERVAIS, D. (Ed.), Kluwer International, Holanda, 2006, pp. 154-192.

PICONE, P., *Studi di diritto internazionale privato*, Nápoles, Jovene, 2003.

POCAR, F., “La protection de la partie faible en droit international privé”, *Rec. des C.*, vol. 188, 1984-V, pp. 339-418.

-- “La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una “european conflict of laws revolution”?”, *RDIPP*, año XXXVI, vol. 36, núm. 4, 2000, pp. 873-884.

-- “Révision de Bruxelles I et offre juridique internationale: Quelle approche uniforme?”, *RDIPP*, vol. 47, núm. 3, 2011, pp. 591-600.

PRENAFETA RODRÍGUEZ J., “Evolución de la legitimación activa de las sociedades de gestión”, junio, 2007, en [http://www. noticias.juridicas.com](http://www.noticias.juridicas.com), visitado en agosto de 2007.

PRETE, L., “From Magill to IMS: Dominant Firms’ Duty to License Competitors”, *EBLR*, vol. 15, núm. 2, 2004, pp. 1071-1086.

PROSPERETTI, E., “Gli orientamenti internazionali sul diritto d’autore”, noviembre, 2005, en <http://www.interlex.it>, visitado en junio 2007.

QUINTÁNS EIRAS, M. R., “Las sociedades de gestión de derechos de autor en la Unión Europea”, *ADI*, vol. XXV, 2004-2005, pp. 465-475.

QUIÑONEZ ESCÁMEZ, A. M., “Hacia un derecho contractual europeo”, *InDret*, núm. julio, 2008, en <http://www.indret.com>, visitado en septiembre de 2008.

-- “Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta de Reglamento “Roma I”, *InDret*, núm. 3, julio, 2006.

RAGEL SÁNCHEZ, L. F., *El contrato de representación teatral*, Colección de Propiedad Intelectual, Reus, Madrid, 2003.

RAYSMAN, R. *et al.*, *Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis*, Law Journal Press, Nueva York, 2006.

RAMÍREZ IGLESIAS, J. *et al.*, “La copia privada digital. Mesa redonda”, *IDP*, núm. 1, 2005, pp. 35-57.

RAMÍREZ NECOCHEA, M., “La buena fe en los contratos internacionales”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. VI, 2006, pp. 785-792.

RAPIN, Ch., “Droits d’auteur et droit de la concurrence: des règles sous contrôle réciproque”, *Sic*, núm. 9, 2004, en <http://www.sic-online.ch>, visitado en octubre de 2005.

-- “Droits d’auteur et droit de la concurrence: des règles sous contrôle réciproque”, *Sic*, núm. 9, 2004, en <http://www.sic-online.ch>, visitado en octubre de 2005.

RAPIN, Ch. y MAIER VIÑAS, N., “Dans quelle mesure et par quels moyens les droits de propriété intellectuelle devraient-ils pouvoir être soumis à des licences obligatoires pour des motifs tirés du droit de la concurrence?”, *Sic*, núm. 2, 2008, en <http://www.sic-online.ch>, visitado en junio de 2009.

REINBOTHE, J., “Collective Rights Management in Germany”, en *Collective Management of Copyright and Related Rights*, GERVAIS, D. (Ed.), Kluwer International, Holanda, 2006, pp. 193-226.

RICOLFI, M., “Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi”, en *Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali*, SPADA, P. (Coord.), *Quaderni AIDA*, núm. 16, Giuffrè, Milán, 2006, pp. 6-29.

-- “Individual and collective management of copyright in a digital environment”, en *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research*, TORREMANS, P. (Ed.), Edward Elgar, Reino Unido, 2007, pp. 283-314.

ROGEL VIDE, C., *Estudios completos de propiedad intelectual*, Madrid, Reus, 2003.

-- *Nuevos estudios sobre propiedad intelectual*, Barcelona, J.M. Bosch, 1998.

RODRÍGUEZ BENOT, A., “El Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 veinticinco años después : un balance y perspectivas de futuro ”, en CALVO CARAVACA A. y

CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Estudios sobre contratación internacional*, Colex, Madrid, 2006, pp. 497-534.

RODRÍGUEZ MEJÍAS, J., “El abuso de posición de dominio en la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual”, *pe.i.*, núm. 24, 2006, pp. 13-51.

RODRÍGUEZ PARDO, J., “A Historical Approach to the Current Copyright Law in Spain”, *EIPR*, vol. 28, núm 7, 2006, pp- 389-395.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *La cesión en exclusiva de los Derechos de Autor*, Centro de Estudios Ramón Areces S. A., Madrid, 1992.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (Coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Madrid, Civitas, 1997.

-- *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Madrid, Civitas, 2007.

ROLLINI, B., “Il futuro delle società europee di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi”, 13 de julio 2004, en <http://www.ildirittodautore.it>, visitado en abril de 2007.

RUFFINI, F., “De la protection internationale des droits sur les oeuvres littéraires et artistiques”, *R. des C.*, vol. 12, 1926-II, pp. 387-574.

RUIJSENSAARS, H., en el Panel: Sociedades de autor y la construcción de un nuevo modelo, Primera Cumbre del Derecho de Autor de la CISAC, Bruselas 30 y 31 de mayo de 2007, documento SUM07-0735, disponible en www.cisac.org, visitado en abril de 2008.

SABIDO RODRÍGUEZ, M., *La creación intelectual como objeto de intercambios comerciales internacionales*, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2000.

-- Nota al Caso núm. 10. Ententes: Comunicación publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, en los asuntos COMP/C2/3912-BUMA y COMP/C2/39151-SABAM (Acuerdo de Santiago-COMP/C2/38126, DO C 200 de 17 agosto 2005, pp. 11-12), en CALVO CARAVACA, A., y CANEDO ARRILLAGA, M. P., *Estudios de Deusto*, vol. 54/1, Bilbao, enero-junio 2006, pp. 321-324.

SALA-VIVE, M. y RATING, S., “La CNC sanciona a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual AGEDI y AIE por abuso de posición de dominio”, *Garrigues Antitrust Newsletter*, núm. 15, febrero, 2009, pp. 14-15.

SALOMONS, A., F., “Deformalisation or Assignment Law and the Position of the Debtor in European Property Law”, *ERPL*, vol. 15, núm. 5, 2007, pp. 639-657.

SÁNCHEZ LORENZO, S., “Unificación material y contratación mercantil internacional: dimension universal” introducción general a la segunda sesión del III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado: “Autorregulación y unificación del derecho de los contratos internacionales”, organizado por el

Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 5 y 6 de febrero de 2009.

SANFILIPPO M., P., “La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi tra regolazione e concorrenza”, *AIDA*, núm. 16, 2007, pp. 442-463.

SANCHO VILLA, D., “Crónica del Congreso internacional sobre la propuesta de revisión del Reglamento de Bruselas I, "The Brussels I review proposal - facts and features", celebrado en Londres, el 10 de febrero de 2011”, *Revista española de derecho internacional*, vol. 63, núm. 2, 2011, pp. 331-335.

SANTILLI, M., *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milán, Giuffrè, 1988.

SAINZ GARCÍA, C. *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Valencia, Tirant lo blanch, 2000.

SARTI, D., “Gestione collettiva e modelli associativi”, en *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, SPADA, P. (Coord.), *AIDA*, núm. 16, Giuffrè, Milán, 2006, pp. 30-48.

SCHEPENS, P., *Guide sur la gestion collective des droits d'auteur (La Société de Gestion au Service de l'Auteur et de l'Usager)*, UNESCO, 2000, documento CLT-2000/WS/4, en <http://www.unesco.org>, visitado en marzo de 2007.

SCHRICKER, G., “Reflexiones sobre el agotamiento en el derecho sobre los bienes inmateriales”, *ADI*, tomo 20, 1999, pp. 347-358.

SCHULZE, R., “European Private Law and Existing EC Law”, *ERPL*, vol. 13, 2005, pp. 3-19.

SCHULZE, R., y WILHELMSSON T., “From the Draft Common Frame of Reference towards European Contract Law Rules”, *ERCL*, vol. 4, núm. 2, 2008, pp. 154-168.

SCHUSTER VERGARA, S., “Gestión colectiva de derechos de autor: herramienta facilitadora para responder a las necesidades de los usuarios de obras escritas y para proteger adecuadamente los derechos de autor en la red”, Foro de expertos sobre el derecho de autor. Hacia un nuevo contrato. El Derecho de Autor en el entorno digital, FCE/CERLALC, México, D.F., pp. 191-231.

-- “Gestión colectiva en América Latina”, en *Diagnóstico del Derecho de Autor en América Latina*, FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C. A, (Coord.), Cerlalc, Bogotá, 2007, pp. 43-79.

SCOLLO LAVIZZARI, C., “Cómo y por qué otorgar un mandato a una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor en América Latina: riesgos y ventajas para los editores”, en <http://www.cedro.org>, visitado en marzo 2007.

SERRANO GÓMEZ, E. *et al.*, *Anuario de propiedad intelectual 2001*, ROGEL VIDE, C. (Coord.), Madrid, Reus, 2002.

-- *Los derechos de remuneración de la propiedad intelectual*, Dykinson, Madrid, 2000.

SIEMS, M. "Unevenly Formed Contracts: Ignoring the Mirror of Offer and Acceptance", *ERPL*, vol. 12, núm. 6, 2004, pp. 771-788.

SINACORE-GUINN, D., *Collective Administration of Copyrights and Neighboring Rights*, Aspen Publications, Nueva York, 1993.

SINAI, A., "The Inclusion of Mandatory Rules in an Optional EC Contract Law Instrument", *EBLR*, vol. 15, núm. 1, 2004, pp. 41-71.

SIQUEIROS, J. L., "Los nuevos principios de Unidroit 2004 sobre contratos comerciales internacionales", *Revista de Derecho Privado*, Nueva Época, año IV, núm. 11, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, mayo-agosto, 2005, pp. 129-145.

--"La Convención de la Haya sobre acuerdos de elección de foro", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, vol. VI, 2006, pp. 817-830.

SMITH, B. L., "The third industrial revolution : law and policy for the internet", *R. des C.*, vol. 282, 2000, pp. 229-464.

SIROTTI GAUDENZI, A., *Il nuovo diritto d'autore: la proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2001.

SOLTYSINSKI, S., "Choice of law and choice of forum in transnational transfer of technology transactions", *Rec. des C.*, vol. 196, 1986-I, pp. 239-384.

SPADA, P. *et al.*, *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, SPADA, P. (Coord.), *Quaderni AIDA*, núm. 16, Giuffrè, Milán, 2006.

STEIN, T., "El principio de subsidiariedad en el Derecho de la Unión Europea", *Revista de Estudios Políticos*, núm. 90, octubre-diciembre, 1995, pp., 69-84.

SHACK, H., "Internationally mandatory rules in copyright licensing agreement", en *Intellectual property in the conflict of laws*, SIEBECK, M., BASEDOW, J. (ed.), Alemania, 2005, pp. 106-117.

SPADA, P., "Postfazione. Diagnosi e terapie di un disagio", en *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, SPADA, P. (Coord.), *AIDA*, núm. 16, Giuffrè, Milán, 2006, pp. 192-198

SPURGEON, P.C., "¿Autorizar o limitar? Utilización en línea con fines educativos: Alternativas para preservar los derechos exclusivos de los titulares del derecho de autor", *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, julio, 2003, en <http://www.portal.unesco.org>, visitado en mayo 2007.

STAUDENMAYER, D., "The Way Forward in European Contract Law", *ERPL*, vol. 13, 2005, pp. 95-104.

STORME, M. E., “Freedom of Contract : Mandatory and Non-Mandatory Rules in European Contract Law ”, *ERPL*, vol. 15, núm. 2, 2007, pp. 233-250.

STRENGER, I., “La notion de lex mercatoria en droit du commerce international”, *R. des C.*, vol. 227, 1991-II, pp. 207-355.

TAWFIK, M.J., “La legislación internacional en materia de derechos de autor y el uso leal como “derecho del usuario”, *Boletín de Derecho de Autor*, UNESCO, abril-junio, 2005, en <http://www.portal.unesco.org>, visitado en abril 2007.

TEMPLE LANG, J., “Mandating Acces: The Principles and the Problems in Intellectual Property and Competition Policy ”, *EBLR*, vol. 15, núm. 5, 2004., pp. 1087-1108.

TILMANN, W., “Community IP Rights and Conflict of laws”, en *Intellectual property in the conflict of laws*, SIEBECK, M., Alemania, 2005, pp.123-127.

TOMASELLI, A. y AMENDOLA A., Comentario a la Sentencia 2431/97 de la Corte Suprema di Cassazione, Secciones unidas civil, de 19 de marzo de 1997, *Il Diritto di Autore*, año LXVIII, núm. 4, 1997, pp. 209-228.

TORREMANS, P. (Ed.), *Copyright Law. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, UK, 2007.

-- *Intellectual Property and Human Rights*, TORREMANS, P. (Ed.), Wolters Kluwer, 2008.

-- “Copyright (and Other Intellectual Property Rights) as Human Right”, en *Intellectual Property and Human Rights*, TORREMANS, P. (Ed.), Wolters Kluwer, 2008, pp. 195-215.

-- “Licenses and Assignments of Intellectual Property Rights under the Rome I Regulation”, *Journal of Private International Law*, vol. 4, núm. 3, diciembre, 2008, pp. 397-420.

-- “The Way Forward for Cross-Border Intellectual Property Litigation: Why GAT Cannot Be the Answer”, en LEIBLE, S., y OHLY, A. (Eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, 2009, pp. 191-210.

TROMBETTA-PANIGADI F., “L’unificazione del diritto in materia di contratti internazionali di intermediazione e di rappresentanza”, en *L’unificazione del Diritto Internazionale Privato e Processuale*, Studi in memoria di Mario Giuliano, Padua, Cedam, 1989.

TRITTON, G., *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, Londres, 1996.

TUMA, P., “Pitfalls and Challenges of the EC Directive on the Collective Management of Copyright and Related Rights”, *EIPR*, vol. 28, núm. 4, 2006, pp. 220-229.

UBERTAZZI, L. C., *I diritti d'autore e connessi*, Milán, Giuffrè, 2000.

--“Para una introducción al derecho europeo de la propiedad intelectual”, *ADI*, t. XXV, 2004, pp. 305-321

-- "Diritto d'autore, cinematografia ed emittenti televisive", *Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa, Saggi di diritto commerciale*, vol. I, tomo III, Milán, Giuffrè, 1999, p. 1411-1437.

-- *TV, Internet e new trends di diritti d'autore e connessi*, AIDA, núm 7, Milán, 2003.

UBERTAZZI, L. C. y AMENDOLA, M. , *Il diritto d'autore*, Utet, Turín, 1993.

UBERTAZZI, B., *Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Giuffrè, Milán, 2008.

-- "La legge applicabile ai contratti di trasferimento di tecnologia", *Rivista di diritto industriale*, año LVII, núm. 2, 2008, pp. 118-150.

-- "Licencias de derechos de propiedad intelectual y Reglamento comunitario sobre la competencia judicial", *AEDIPr*, tomo IX, 2009, pp. 327-353.

ULMER, E., *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Deventer, Kluwer, 1978.

UNIDROIT, *Principios sobre los contratos comerciales internacionales*, Roma, 1994.

UNIDROIT, *Principios sobre los contratos comerciales internacionales*, Roma, 2004.

UREÑA SALCEDO, J. A., "Régimen público de la gestión colectiva de derechos de autor", iustel, Madrid, 2011.

VALDES ALONSO, A., *Propiedad intelectual y relación de trabajo: la transmisión de los derechos de propiedad intelectual a través del contrato de trabajo: artistas, programadores informáticos y producción audiovisual*, Madrid, Civitas, 2001.

VAN DER WAL, B. y VAN EECHOUD M., "Creative commons licensing for public sector information Opportunities and pitfalls", *Ivir*, enero, 2008, en http://www.ivir.nl/publications/eechoud/CC_PublicSectorInformation_report_v3.pdf, visitado en junio de 2009.

VAN DER GRINTEN, P. *et al.*, *Crossing Borders: Essays in European and Private International Law, Nationality Law, and Islamic Law in Honour of Frans Van Der Velden*, Kluwer, 2006.

VAN EECHOUD, M., *Choice of law in copyright and related rights: alternatives to the Lex Protectionis*, Kluwer Law International, La Haya, 2003.

-- "Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright", en Drexler, J. y Kur, A. (eds), *Intellectual Property and Private International Law*, IIC Studies vol 24, Oxford: Hart Publishing, 2005, p. 289-307.

VEGA VEGA, J., *Protección de la propiedad intelectual*, Madrid, Reus, 2002.

-- *Contratos electrónicos y protección de los consumidores*, Madrid, Reus, 2005.

VICENTE DOMINGO, E., *El droit de suite de los artistas plásticos*, Madrid, Reus, 2007.

VIRGÓS SORIANO, M., *Lugar de celebración y ejecución en la contratación internacional*, Tecnos, Madrid, 1989.

-- Comentario al artículo 10.4 del Código Civil, en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, C. *et al.*, Comentarios al Código Civil, Ministerio de Justicia, tomo I, Madrid, 1993, pp. 113-116.

VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J.; *Derecho procesal civil internacional*, Madrid, Civitas, 2000.

VITTA, E., *Diritto Internazionale Privato e Processuale*, UTET, Turín, 1982.

WADLOW, Ch., *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Sweet and Maxwell, Londres, 1998.

WANDTKE, S., "Music on Demand – A New Type of Use on the Internet?", *IIC*, núm. 3, 2001, pp. 285 - 297.

WEATHERALL, K., "Can Substantive Law Harmonisation and Technology Provide Genuine Alternatives to Conflicts Rules in Intellectual Property?", *Media & Arts Law Review*, vol. 11, núm. 4, 2006, p. 393.

WESTKAMP, G., "Research Agreements and Joint Ownership of Intellectual Property Rights in Private International Law", *IIC*, vol. 37, núm. 6, 2006, pp. 637-661.

WILSON, A., "Digital Rights Management – An Overview", *BLR*, vol. 31, núm. 1, enero, 2010, pp. 2-7.

WOOD, D., "Collective Management and EU Competition Law", V Conferencia sobre Propiedad Intelectual, competencia y gestión colectiva, Madrid, 12 a 14 de noviembre de 2001, en <http://www.europa.eu>, visitado en julio de 2007.

XALABARDER PLANTADA, R., "Las licencias Creative Commons: ¿una alternativa al *copyright*?", en Revista sobre la sociedad del conocimiento, núm. 2, marzo 2006, en <http://www.uoc.edu/uocpapers/2/dt/esp/xalabarder.pdf>, visitado en abril de 2007.

ZOLL, F., "The Draft Common Frame of Reference as an Instrument of the Autonomous Qualification in the Context of the Rome I Regulation", en FERRARI, F. y LEIBLE, S. (Eds.), *Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, European Law Publishers, Munich, 2009, pp. 17-26.

LEGISLACIÓN Y CONVENIOS INTERNACIONALES

I. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Derechos de Autor

Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, revisado en París el 24 de julio de 1971, e Instrumento de ratificación de 2 de julio de 1973.

Convención Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971, e Instrumentos de ratificación de 7 de marzo de 1974.

Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961, e Instrumentos de ratificación de 2 de agosto de 1991.

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de derechos de autor y derechos conexos) Ginebra, 2 a 20 de diciembre de 1996.

Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973, Instrumento de adhesión 10 de Julio de 1986, (*BOE* 30 de septiembre de 1986, núm. 234)

Comercio internacional

Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y Acuerdos anejos, entendimiento relativos los compromisos en materia de servicios financieros y Acuerdo sobre contratación pública, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994 (Anexo 1C: Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), e Instrumento de ratificación dado en Madrid a 30 de diciembre de 1994.

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre interpretación o ejecución y fonogramas (Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de derechos de autor y derechos conexos) Ginebra, 2 a 20 de diciembre de 1996.

Contratación internacional

Convención Interamericana sobre la ley aplicable a los contratos internacionales, hecha en México el 17 de marzo de 1994

Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 de abril de 1980. (*BOE* núm. 26, de 30 de enero de 1991; corr. De errores, *BOE* núm. 282, de 22 de noviembre de 1996)

Convenio sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, hecho en Roma el 19 de junio de 1980 y protocolos de interpretación (*BOE* núm. 171, de 19 de julio de 1993; corr. de errores, *BOE* núm. 189, de 9 de agosto de 1993)

Competencia judicial internacional

Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y su protocolo anejo, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968. (*DOUE* núm. C 27, de 26 de enero de 1998)

Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988. (*BOE* núm. 251, de 20 de octubre de 1994; corr. De errores, *BOE* núm. 8, de 10 de enero de 1995)

II. NORMAS DE LA UE

Tratado de la Unión Europea “TUE”, (versión consolidada del Tratado de Lisboa, 13 de diciembre de 2007, publicada en *DOUE* C115-13 el 9 de mayo de 2008) .

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea “TFUE”, (versión consolidada del Tratado de Lisboa, 13 de diciembre de 2007, publicada *DOUE* C115-13 el 9 de mayo de 2008) .

Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. (*BOE* núm. 286, de 27 de noviembre de 2009)

Tratado de Niza por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001 (*DOCE* C núm. 80, de 10 de marzo de 2001; *BOE* núm. 24, de 28 de enero de 2003).

Tratado de Amsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos firmado en Amsterdam el 2 de octubre de 1997 (*DOCE* C núm. 340, de 10 de noviembre de 1997; *BOE* núm. 109, de 7 de mayo de 1999).

Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. (*BOE* núm. 11 de 13 de enero de 1994).

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica firmado en Roma el 25 de marzo de 1957. (*BOE* núm. 1, de 1 de enero de 1986).

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea hecho en Roma el 25 de marzo de 1957. (*BOE* núm. 1, de 1 de enero de 1986).

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero firmado en París el 18 de abril de 1951 (*BOE* núm. 1, de 1 de enero de 1986).

Reglamento (CEE) núm. 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés económico (AEIE) (*DO* L 199 de 31 de julio de 1985).

Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (*DOUE* núm. L 012, de 16 de enero de 2001; corr. De errores, *DOUE* núm. L307, de 24 de noviembre; *DOUE* núm. L 176, de 5 de julio de 2002; modif. *DOUE* núm. L 225, de 22 de agosto de 2002: modif. *DOUE* núm. L 236, de 23 de septiembre de 2003).

Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (*DOCE* núm. L1, de 4 de enero de 2003)

Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”), (*DO* L 199/40 de 31 de julio de 2007.)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), COM(2003) 427 final.

Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), (*DOUE* L 177/6 de 4 de julio de 2008.)

Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (*DOCE* L 171 de 7 de julio de 1999).

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados.

Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales

Directiva 87/102/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo, modificada por las Directivas 90/88 y 98/7.

Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia.

Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido.

Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador.

Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (*DO* núm. L 376, de 27 de diciembre de 2006) (antes Directiva 92/100/CEE del Consejo de 19 de noviembre de 1992)

Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (*DO* núm. L 372 de 27 de diciembre de 2006) (antes Directiva 93/98/CEE del Consejo de 29 de octubre de 1993)

Directiva 93/83/CEE del Parlamento y del Consejo de 27 de septiembre de 1993 sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (*DO* núm. L 248 de 6 de octubre de 1993)

Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (*DO* núm. L 122, de 17 de mayo de 1991)

Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (*DO* L 77 de 27 de marzo de 1996, p. 20)

Directiva 2001/29/CE de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a las sanciones y vías de recurso en materia de propiedad intelectual (*DOCE* núm. L 167, de 22 de junio de 2001)

Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (*DO* núm. 272, de 13 de octubre de 2001).

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de mayo de 2011 sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas COM(2011) 289 final.

Recomendación 2006/585/CE de la Comisión, de 24 de agosto de 2006, sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital, *DO* L 236 de 31.8.2006.

Recomendación de la Comisión de 18 de octubre 2005 relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea (2005/737/CE), publicada el 21 de octubre de 2005.

Parlamento Europeo

Resolución del Parlamento de 15 de enero de 2004 sobre un marco comunitario relativo a las entidades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines (2002/2274(INI)).

Resolución del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2007, sobre la Recomendación de la Comisión, de 18 de octubre de 2006, relativa a la gestión transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales en línea (2005/737/CE).

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea [P6_TA(2008)0462].

Resolución del Parlamento Europeo 15 de noviembre de 2001 sobre la aproximación del Derecho civil y mercantil de los Estados miembros, (*DO* C 140 E de 13 de junio de 2002, p. 538.).

Resolución del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 1989 sobre un esfuerzo para armonizar el derecho privado de los Estados miembro (*DO* C 158 de 26 de junio de 1989, p. 400).

Resolución del Parlamento Europeo de 6 de mayo de 1994 sobre la armonización de determinados sectores del Derecho privado de los Estados miembro (*DO* C 205 de 25 de julio de 1994, p. 518).

Comisión Europea

Decisión de la Comisión de 2 de junio de 1971, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del Tratado CEE (IV/26 760 – GEMA) 71/224/CEE.

Decisión de la Comisión de 8 de octubre de 2002 relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/C2/38.014 — IFPI “Emisión simultánea”) [notificada con el número C(2002) 3639].

Decisión de la Comisión, de 29 de octubre de 1981, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del Tratado CEE (IV/29.839 - GVL) 81/1030/CEE.

Decisión de la Comisión de 12 de agosto de 2002, *Banghalter & Homem Christo (Daft Punk) c. SACEM* COMP/C2/37.219.

Decisión de la Comisión de 6 de julio de 1972, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del Tratado CEE (IV/26.760- GEMA).

Decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008 relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/C2/38.698 – CISAC).

Decisión de la Comisión de 18 de abril de 2005 *SG-Greffe* (2005) D/201832.

Decisión de la Comisión de 26 de abril de 2010 por la que se crea un Grupo de expertos para un marco común de referencia en el ámbito del Derecho contractual europeo (2010/233/UE).

III. NORMAS ESPAÑOLAS

Código Civil Español

Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regulatizado, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (*BOE* núm. 97, de 22 de abril de 1996)

Real Decreto 1434/92, de 27 de noviembre de desarrollo de los artículos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual, en la versión dada a los mismos por la Ley 20/1992, de 7 de julio (*BOE* núm. 301, de 16 de diciembre de 1992; corrección de errores en *BOE* núm. 13, de 15 de enero de 1993)

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. (*BOE* núm. 287 de 30 noviembre de 2007)

Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (*BOE* núm. 159, de 4 de julio de 2007)

Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual, (*BOE* núm. 275, de 17 de noviembre de 1987)

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (*BOE* núm. 7, de 8 de enero de 2000)

Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881 (Gaceta de Madrid de 5-22 de febrero de 1881)

Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico (*BOE* núm. 103, de 30 de abril de 1991)

Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, (*BOE* núm. 89, de 14 de abril de 2004 [Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (*BOE* núm. 313, de 31-12-2001, p. 50598). [Modificada por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios (*BOE* núm. 259, de 29-10-2002, pp. 37922-37933).

Ley 23/2007 de 7 de julio que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual Aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (*BOE* núm. 162, de 8 de julio de 2006)

Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios (*BOE* núm. 176 de 24 de julio de 1984)

Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. (*BOE* núm. 310 de 25 de diciembre de 2008)

Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (*BOE* núm. 162 de 8 de julio de 2006)

Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (*BOE* núm. 157, de 2 de julio; corr. de errores, *BOE* núm. 264, de 4 de noviembre de 1985)

Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, (*BOE* núm 73, de 26 de marzo de 2002).

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado (*BOE* núm. 309, de 26 de diciembre de 2003).

Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado (*BOE* núm. 121 de 21 de mayo de 2011).

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (*BOE* núm. 159 del 4 de julio de 2007).

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (*BOE* núm. 55 de 5 de marzo de 2011).

IV. NORMAS DE OTROS PAÍSES

Italia

Ley núm. 633 del 22 de abril de 1941. *Protezione del diritto d'autore e di altri connessi al suo esercizio*.

Reglamento General de la SIAE, aprobado en asamblea en la reunión de 13 de junio de 2007.

Ley núm. 2 de 9 de enero de 2008, *Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori*.

Decreto legislativo 118 de 13 de febrero de 2006. “*Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale*”.

Decreto legislativo 419 de 29 de octubre de 1999, *Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997*, n. 59.

Francia

Code della proprietà intellectuelle

Suiza

Ley Federal de derechos de autor y derechos conexos de 9 de octubre de 1992.

Ley Federal Suiza sobre el Derecho Internacional Privado del 18 de diciembre de 1987.

Austria

Bundesgesetz über Verwertungsgesellschaften (Federal Act on collecting societies.)

Portugal

Código de los derechos de autor y conexos de 1982.

Alemania

Law on the Administration of Copyright and Neighboring Rights (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz) de 9 de Septiembre de 1965.

NOTAS DE PRENSA

EUROPA PRESS, “La UE inicia el camino para crear una licencia única para descargas de música”, en <http://www.elmundo.es>, publicado el 19 de agosto de 2005, visitado en agosto de 2005.

Financial Times Business Law Europe, núm. 97-4, de 12 de marzo de 1997.

Financial Times, “Google strikes deal over online library”, publicado el 28 de octubre de 2008, disponible en: <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/93574d3e-a52d-11dd-b4f5-000077b07658.html#axzz1mYnWdAoR>, visitado en noviembre de 2008.

-- “Europe to extend performer copyrights”, publicado el 8 de septiembre de 2011, visitado en septiembre de 2011.

-- “Copyright proposals set to promote innovation”, publicado el 14 de diciembre de 2011, disponible en <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4cfa39ce-2684-11e1-9ed3-00144feabdc0.html#axzz1mYnWdAoR>, visitado en diciembre de 2011.

Comunicado de prensa de la Comisión Europea de 19 de octubre de 2009: “La Comisión Europea pone en el orden del día de la UE los retos que plantea la digitalización de libros a los autores, las bibliotecas y los consumidores”, disponible en: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1544&format=HTML&aged=0&language=es>, visitado en noviembre de 2010.

El País, Detenidos Teddy Bautista y otras ocho personas en la operación contra la SGAE,

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Detenidos/Teddy/Bautista/otras/personas/operacion/SGAE/elpepucul/20110701elpepucul_4/Tes, visitado en julio de 2011.

El Mundo, El Catalejo, por Sergio Rodríguez, ¿Ha perdido el norte la SGAE?, en <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/28/catalejo/1243464117.html>, visitado en noviembre de 2010.

OTROS DOCUMENTOS

A) CISAC

“La gestión de derechos en el mundo digital”, 9 de abril de 2008, documento disponible en <http://www.cisac.org>., visitado en marzo de 2009.

“El Grupo de trabajo sobre la Base de datos mundial de repertorios (Global Repertoire Database - GRD) lanza un estudio de alcance”, publicado e 27 de septiembre de 2011, en

<http://www.cisac.org/CisacPortal/listeArticle.do?numArticle=1434&method=afficherArticleInPortlet>, visitado en septiembre de 2011.

B) OMPI

“Introduction to collective management of copyright and related rights”, WIPO International forum on “Intellectual property and traditional knowledge: our identity, our future”, Muscat, 21 y 22 de Junio de 2002, WIPO/IPTK/MCT/02/INF.6

“Gestión colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos”, Publicación núm. L450CM(S), en <http://www.wipo.int>, visitado en noviembre 2006.

“La protección internacional del Derecho de autor y de los derechos conexos”, en <http://www.wipo.int>, visitado en septiembre 2006.

“Nociones básicas sobre derecho de autor y derechos conexos”, en <http://www.wipo.int>, visitado en octubre 2006.

“Promoción y desarrollo de la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos” Comité permanente de cooperación para el desarrollo en materia de propiedad intelectual, Primera sesión, Ginebra, 31 de mayo a 4 de junio de 1999, PCIPD/1/7, en <http://www.wipo.int>, visitado en marzo 2007.

“The importance and functioning of collective management organizations”, WIPO National seminar on copyright and related rights for lawyers and judges, Damasco, 27 y 28 de abril de 2005 en <http://www.wipo.int>, visitado en abril 2007.

CALLE IZQUIERDO, M.A., “Las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual”, Segundo seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina, Madrid 25 a 28 de noviembre de 2003, Múnich 1 a 3 de diciembre de 2005, <http://www.wipo.int>, visitado en marzo 2007.

CUNARD, DEBEVOISE y PLIMTON, “Evolución reciente en el cambio de la gestión de los derechos digitales”, Décima sesión del Comité permanente de derecho de autor y derechos conexos, Ginebra, 3 al 5 de noviembre de 2005, en <http://www.wipo.int>, visitado en octubre 2006.

Documento oficioso sobre el Tratado de la OMPI sobre la protección de los organismos de radiodifusión, del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decimoséptima sesión, Ginebra, 3 a 7 de noviembre de 2008, SCCR/17/INF/1, en: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109212, visitado en mayo de 2009.

OMPI/IFRRO, KOSKIENEN-OLSSON, T., “La gestión colectiva en el ámbito de la reprografía”, 2005, publicación núm. 924(S).

MESSAGUER FUENTES, J., “Taller el derecho de autor y el derecho internacional privado, conflictos de jurisdicción y competencia, una visión en el ciberespacio”, IV Congreso Iberoamericano sobre derechos de autor y derechos conexos: la propiedad intelectual, un canal para el desarrollo, Panamá, 15 a 17 de octubre de 2002, OMPIIDNPANI02/T2.2^a

FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., “Panorama actual de la gestión colectiva en América Latina: mapa de las entidades de gestión existentes en la región”, XI Curso académico regional OMPI/SGAE sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para países de América Latina: “El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital”, Asunción, 7 a 11 de noviembre de 2005, OMPI-SGAE/DA/ASU/05/3, en <http://www.wipo.int>, visitado en abril 2007.

FICSOR. M., “The establishment and functioning of collective management organizations: The main Features”, Seminario Nacional de Derechos de Autor, Derechos Conexos y Gestión Colectiva, Khartoum, 28 de febrero a 2 de marzo de 2005, WIPO/CR/KRT/0579.

KOSKINEN-OLSSON, T. y GERVAIS, D., “ Comercio Electrónico y Derecho de Autor: la principal función de la OMPI ”, Comité asesor sobre la gestión del derecho de autor y de los derechos conexos en las redes mundiales de la información, Ginebra, 8 y 9 de diciembre de 1999, APMC/2/1.

LUCAS A., “ Aspectos de DIPr de la protección de las obras y los objetos de derechos conexos transmitidos por las redes digitales mundiales ”, Grupo de consultores sobre los aspectos de DIPr de la protección de obras y objetos de derechos conexos transmitidos mediante redes digitales mundiales, Ginebra, 16 a 18 de diciembre de 1998, en <http://www.wipo.int>, visitado en agosto de 2007.

OLSSON, H. “The importance of collective management of copyright and related rights”, WIPO National seminar on copyright, related rights, and collective management, Khartoum, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2005, en <http://www.wipo.int>, visitado en abril 2007.

RODRÍGUEZ MIGLIO, L.D., “ La cesión de derechos para la explotación de obras musicales y audiovisuales : partes implicadas y adaptación de las fórmulas contractuales tradicionales a la explotación en línea de obras y prestaciones protegidas en el ámbito musical ”, XI Curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina : El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital , Asunción, 7 a 11 de noviembre de 2005, en <http://www.wipo.int>, visitado en abril 2007.

SALOKANNEL M., “Estudio sobre las prácticas en materia de contratos y remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes de la industria audiovisual en Francia y Alemania”, Reunión Oficiosa ad hoc sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, Ginebra, 6 y 7 de noviembre de 2003, AVP/IM/03/3B, en <http://www.wipo.int>, visitado en mayo 2007.

SAND K., “ Estudio sobre las prácticas en materia de contratos y remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes de la industria audiovisual en México, el Reino Unido y los Estados Unidos de América ”, Reunión Oficiosa ad hoc sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, Ginebra, 6 y 7 de noviembre de 2003, AVP/IM/03/3A, en <http://www.wipo.int>, visitado en mayo 2007.

UCHTENHAGEN, U., “El establecimiento de nuevas sociedades de administración colectiva. Experiencia y reflexiones ”, mayo, 2005, en <http://www.wipo.int>, visitado en marzo 2007.

C) UE

1. Comisión Europea

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida) Bruselas, COM(2010) 748.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de julio de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines COM(2008) 464 final.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2005 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), COM (2005) 650 final.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 24 de mayo de 2011. Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa COM(2011) 287 final.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo de 11 de septiembre de 2009. Mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior COM(2009) 467 final.

Comunicación de la Comisión de 19 de octubre de 2009, sobre los derechos de autor en la economía del conocimiento COM(2009)532 final.

Comunicación del Presidente y del Vicepresidente de la Comisión de 26 de enero de 2005 sobre el programa de Trabajo de 2005, COM(2005) 15 final.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2005, “Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia”, COM (2005) 184 final.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo de 16 de abril de 2004 sobre la gestión de derechos de autor y derechos afines en el mercado interior, COM(2004) 261 final.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 11 de octubre de 2004 sobre Derecho contractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para el futuro”, COM (2004) 0651.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 15 de marzo de 2003 sobre un derecho contractual más coherente. Plan de Acción. COM(2003) 68 final.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 11 de julio de 2001 sobre derecho contractual europeo, COM/2001/0398 final.

Libro Verde sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas, de 1 de julio de 2010, COM(2010)348 final.

Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 21 de abril de 2009, COM(2009) 175 final.

Libro Verde sobre Derechos de autor en la economía del conocimiento, de 16 de julio de 2008, COM(2008) 466 final.

Libro Verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su actualización, Bruselas, 14 de enero de 2003, COM(2002) 654 final.

Libro Verde sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información, de 27 de julio de 1995, COM (95) 382 final - No publicado en el Diario Oficial.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 21 de mayo de 2009, COM(2009) 174 final.

Proyecto de Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

“Study on the conditions applicable to contracts relating to intellectual property in the European Union”, Final Report, Institute for Information Law Amsterdam, Holanda, Mayo, 2002.

“Impact assessment reforming cross-border collective management of copyright and related rights for legitimate online music services”, Bruselas, 11 de octubre de 2005, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/management_en.htm, visitado en noviembre 2006.

“Management and legitimate use of intellectual property”, Conferencia Internacional, Estrasburgo, 9 a 11 de julio 2000, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/documents/documents_en.htm, visitado en mayo de 2006.

“Study on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright”, Bruselas, 7 de julio de 2005, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/management_en.htm, visitado en marzo de 2006.

2. Otros documentos

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre Derecho contractual europeo, ECOSOC INT/117 Derecho contractual europeo, *DO* C 241 de 7 de octubre de 2002, p. 1.

D) Entidades de gestión y organismos relacionados

1. Estatutos

CISAC

IFFRO

BIEM

AGICOA

SGAE

SACEM

SIAE

CEDRO

EGEDA

VEGAP

2. Informes anuales y tarifas

CISAC 2004 y 2006.

AGICOA Anual Report 2006 y 2010.

IFRRO Board Report, de julio 2006 - junio 2007.

Rapport d'activité 2006 y 2010, SACEM.

Manual de tarifas de los derechos exclusivos y de remuneración administrados por la Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales (EGEDI), 2004.

Tarifas generales SGAE 2008 y 2011.

Tarifas VEGAP 2008 y 2011.

Tarifas generales CEDRO 2008 y 2011.

3. Otros

AEPO-ARTIS, “Los derechos de los intérpretes en las legislación Europea: Situación y elementos para su mejora y perfeccionamiento”, 2007, disponible en <http://www.aepo-artis.org>, visitado en marzo 2008.

AER, Submission to the Commission Staff Working Document: Study on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright, de 7 de Julio de 2005, disponible en www.aereurope.org/.../050830_final_AER_resp_EC_online_music_reform.pdf, visitado en abril de 2006.

BEUC, “BEUC Response to the European Commission study on a community initiative on cross-border collective management of copyright”, <http://www.consumerdigitalrights.org>, visitado en marzo de 2007.

CEDRO, “Convenios de representación recíproca”, *Boletín informativo*, núm. 52, enero- febrero, 2006, pp. 22-23. Documento disponible en: <http://www.cedro.org/Files/Quees52.pdf>, visitado en marzo 2007.

EBU, Initial EBU Comments on Commission Staff Working Document: Study on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright, de 19 de agosto de 2005, disponible en www.ebu.ch/.../leg_pp_crossborder_collectivemanagment_190805_tcm6-40156.pdf, visitado en enero de 2006.

FIA, Preliminary comments on the European Commission Staff Working Paper, 2005, disponible en: www.fia-actors.com/.../Position%20paper%2028-VII-2005_en.pdf, visitado en septiembre de 2006.

GESAC, Preliminary Comments, Working document of 7 july 2005, from the Directorate-General for the Internal Market on a Community initiative on the cross-border collective management of copyright, disponible en <http://www.gesac.org/eng/positions/download/GCOLLECT094ipen05.doc>, visitado en abril de 2006.

UTECA, Respuesta a la Comunicación de la Comisión (COM (2004)) 261 final, de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas de España. Documento disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/consultation-rights-management/uteca_es.pdf, visitado en marzo de 2009.

E) Organismos españoles.

Documento del Departamento de Cultura de Cataluña, *Entidades internacionales de Representación de sociedades gestoras de derechos de autor*, marzo 2007, pp. 8-9, disponible en www.gencat.cat, visitado en mayo de 2007.

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, Evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, diciembre de 2008, disponible en www.aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/E12B.pdf, visitado en julio de 2011.

Comisión Nacional de Competencia, Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, diciembre de 2009.

JURISPRUDENCIA

A) TJUE

Sentencia del TJUE de 13 de julio de 1966, asuntos C-56/64 y 58/64, *Consten y Grundig c. Comisión* (Rec.1966,p.429)

Sentencia del TJUE de 29 de febrero de 1968, asunto C-24/67, *Parke Davis c. Centrafarm*, (Rec. 1968, p.81)

Sentencia del TJUE de 10 de diciembre de 1968, asunto C-7/68, *Comisión c. Italia* (Rec.1968, p.617)

Sentencia del TJUE de 13 de febrero de 1969, asunto C-14/68, *Walt Wilhelm y otros c. Bundeskartellamt*. (Rec.1969,p.1)

Sentencia del TJUE de 28 de febrero de 1971, asunto C-40/70, *Sirena c. Eda* (Rec. 1971, p. 69)

Sentencia del TJUE de 31 de marzo de 1971, asunto C- 22/70, *AETR Comisión c. Consejo*, (Rec. 1971, p. 263)

Sentencia del TJUE de 8 de junio de 1971, asunto C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft MBH c. Metro SB*, (Rec. 1971, p. 487)

Sentencia del TJUE de 25 de noviembre de 1971, asunto C- 22/71 *Béguelin Import c. G.L. Import Export* (Rec. 1971, p. 949)

Sentencia del TJUE de 21 de febrero de 1973, asunto C-6/72, *Europemballage Corporation y Continental Can Company c. Comisión* (Rec.1973, p.215)

Sentencia del TJUE de 27 de marzo de 1974, asunto C-127/73, *Belgische Radio en Televisie c. SV SABAM y NV Fonior*, (Rec.1974,p.313)

Sentencia del TJUE de 30 de octubre de 1974, asuntos C-15/74 y 16/74, *Centrafarm BV y Adriaan De Peijper c. Sterling Drug Inc*, y *Centrafarm BV y Adriaan De Peijper c. Winthrop BV*, (Rec. 1974, pp. 1147-1200.)

Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1976, asunto C-14/76, *De Bloos c. Boyer*, (Rec. 1976, p. 1497)

Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1976, asunto C-12/76, *Tessili c. Dunlop*, (Rec. 1976, p. 1473).

Sentencia del TJUE 6 de octubre de 1976, asunto C- 12/76, *Industrie tessili italiana c. Dunlop AG* (Rec.1976, p.1473)

Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1976, asunto C-14/76 , *De Bloos, SPRL c. Societè en Commandite par Actions Bouyer*, (Rec.1976, p.1497)

Sentencia del TJUE 14 de octubre de 1976, asunto C-29/76, *LTU c. Eurocontrol* (Rec.1976, p.1541)

Sentencia del TJUE de 30 de noviembre de 1976, asunto C-21/76, *Handelskwekerij G. J. Bier BV c. Mines de Potasse d'Alsace*, (Rec. 1976, p. 1735)

Sentencia de TJUE de 14 de diciembre de 1976, asunto C- 24/76, *Estasis Salotti y Gianmario Colzani c. RÜWA*, (Rec. 1976, p.1381)

Sentencia del TJUE de 14 de diciembre de 1977, asunto C-73/77, *Theodorus Engelbertus Sanders c. Ronald Van der Putte* (Rec.1977, p.2383) .

Sentencia del TJUE de 1 de febrero de 1978, asunto C- 19/77, *Miller c. Commission* (Rec. 1978, p. 131) .

Sentencia del TJUE de 14 de febrero de 1978, asunto C- 27/76, *United Brands c. Comisión* (Rec. 1978, p. 1978)

Sentencia del TJUE de 22 de febrero de 1979, asunto C-133/78, *Henri Gourdain c. Franz Nandler*, (Rec.1979, p.733)

Sentencia del TJUE de 25 de octubre de 1979, asunto C- 22/79, *Greenwich Film Production c. SACEM*, (Rec. 1979, p. 3275)

Sentencia del TJUE de 18 de mayo de 1980, *Coditel c. Ciné Vog Films* (Rec.1980,p.881)

Sentencia del TJUE de 16 de diciembre de 1980, asunto C-814/79, *Holanda c. Reinhold Rueffer*, (Rec.1980, p.3807),

Sentencia del TJUE de 20 de junio de 1981, asunto C-55 y 57/80, *Musik-Vertrieb Membran GmbH c. GEMA* (Rec.1981,p.147).

Sentencia del TJUE de 24 de junio de 1981, asunto C-150/80, *Elefanten Schuh Gmbhc. Pierre Jacqmain*, (Rec.1981, p.1671).

Sentencia del TJUE de 22 de octubre de 1981, asunto C-27/81, *Etablissement Rohr Societè Anonymec. Dina Ossberger*, (Rec.1981, p.2431)

Sentencia del TJUE de 2 de marzo de 1983, asunto C-7/82, *GLV c. Comisión* (Rec.1983, p. 483)

Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 1983, asunto C-322/81, *Michelin c. Comisión*, (Rec. 1983, p. 3461)

Sentencia del TJUE de 15 de noviembre de 1983, asunto C-288/82, *Ferdinand M. J.J. Duijnste c. Lodewijk Goderbauer* (Rec.1983, p.3663).

Sentencias del TJUE de 28 de marzo de 1984, asuntos acumulados C-29 y 30/83, *CRAM c. Commission* (Rec. 1984, p. 1679)

Sentencia del TJUE de 19 de junio de 1984, asunto C- 71/83, *Tilly Russ and Ernest Russ v NV Haven- & Vervoerbedrijf Nova and NV Goeminne Hout*, (Rec.1984, p.2417)

Sentencia del TJUE de 4 de julio de 1985, asunto C-220/84, *AS-Autoteile Service GmbH c. Pierre Malhé* (Rec.1985, p.2267).

Sentencia del TJUE de 3 de octubre de 1985, asunto C- 311/84, *Téle-Marketing c. CLT y IPB*, (Rec. 1985, p. 3261).

Sentencia del TJUE de 15 de enero de 1987, asunto C-266/85, *Shenavai c. Kreischer* (Rec.1987, p.239)

Sentencia del TJUE de 9 de abril de 1987, asunto C-402/85, *G. Basset c. SACEM*, (Rec. 1987, p.1747)

Sentencia del TJUE de 15 de enero de 1987, asunto C-266/85 *Shenavai c. Kreischer*, (Rec.1987, p. 239)

Sentencia del TJUE de 27 de enero de 1987, asunto C- 45/85, *Verband der Sachversicherer / Commission* (Rec. 1987, p. 405)

Sentencia del TJUE de 17 de mayo de 1988, asunto C-158/86, *Warner Brothers y Metronome Video c. E.V. Christiansen*, (Rec. 1988, p. 2605)

Sentencia del TJUE de 27 de septiembre de 1988, asunto C-189/87, *Kalfelis c. Schröder*, (Rec. 1988, p. 5565).

Sentencia del TJUE del 24 de enero de 1989, asunto C-341/87, *EMI Electrola GmbH c. Patricia Im- und Export*, (Rec. 1989, p. 79.)

Sentencia del TJUE de 2 de febrero de 1989, asunto C-186/87, *Cowanc.Trèsor Public*, (Rec.1989,p.195)

Sentencia del TJUE de 11 de mayo de 1989, asunto C-76, 77 y 91/89, *Radio Telefis Eireann y otros c. Comisión*, (Rec. 1989, p. 1141).

Sentencia del TJUE de 13 de julio de 1989, asunto C-395/87, *Ministere Public c. Jean-Louis Tournier*, (Rec.1989, p.2521)

Sentencia del TJUE de 13 de julio de 1989, asuntos acumulados C-110/88, C-241/88 y C-242/88, *Lucazeau y otros c. SACEM y otros* (Rec.1989, p.2811)

Sentencia del TJUE de 25 de julio de 1991, asunto C- 190/89, *Marc Rich & Co. Ag. c. Società italiana impianti pA*, (Rec., pp. I-3865-3893)

Sentencia TJUE de 23 de abril de 1991, asunto C-41/90, *Höfner y Elser c. Macrotron* (Rec.1991, p.I-1979).

Sentencia del TJUE de 10 de julio de 1991, asunto C-76/89, *Radio Telefis Eireann c. Comisión* (Rec.1989, p.1141)

Sentencia del TJUE de 10 de julio de 1991, asunto C-76/89, *ITP c. Comisión* (Rec.1991, p.II-575)

Sentencia del TJUE de 18 de febrero de 1992, asunto C-30/90, *Comisión c. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte*, (Rec.1992, p. I-829)

Sentencias del TJUE de 18 de febrero de 1992, asunto C-235/89, *Comisión c. República Italiana*, (Rec. 1992, pp. 777)

Sentencia del TJUE de 26 marzo de 1992, asunto C-261/90, *Reichert c. Kockler*, (Rec. 1992, p. 2149)

Sentencia del TJUE de 17 de junio de 1992, asunto C-261/91, *Handte c. TMS*, (Rec. 1992, p. 3967)

Sentencia del TJUE de 21 de abril de 1993, asunto C-172/91, *Volker Sonntag c. Hans, Elisabeth y Stefan Waidmann* (Rec.1993, p.I-1963);

Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 1993, asuntos C-92/92 y C-326/92, *Collins c. Imtrat y Patricia Im-und Export y Leif Kraul c. EMI Electrola* (Rec.1993, p.I-5145)

Sentencia del TJUE de 22 de junio de 1994, asunto C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger c. Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH*, (Rec.1994, p.I-2789)

Sentencia del TJUE de 26 de junio de 1994, asunto C-288/1992, *Custom Made Commercial Ltd c. Stawa Metallbau GmbH*, (Rec.1994, p.I-2913)

Sentencia de 29 de junio de 1994, asunto C-288/92, *Custom Made Commercial Ltd c. Stawa Metallbau GMBH*, (Rec.1994, p.I-2913)

Sentencia del TJUE de 6 de abril de 1995, asuntos C-241/91 y 242/91, *Radio Telefis Eireann (RTE) y Independent Television publications LTD (ITP) c. Comisión*, (Rec. 1995, p. I-743)

Sentencia del TJUE de 17 de noviembre de 1998, asunto C-391/95, *Van Uden Maritime c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line y otros* (Rec.1998, p.I-7091)

Sentencia del TJUE de 30 de abril de 1998, asunto C-230/96, *Cabour and Nord Distribution Automobile c. Arnor "SOCO"* (Rec. 1998, p. I-2055)

Sentencia del TJUE de 16 de diciembre de 1998, asunto C-374/96, *Vorderbruggen* (Rec. 1998, p. I-8385)

Sentencia del TJUE de 16 de marzo de 1999, asunto C- 159/97, *Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA c. Hugo Trumpy SpA*, (Rec.1999, p.I-1597)

Sentencia del TJUE del 28 de septiembre de 1999, asunto C-440/1997, *GIE Groupe Concorde y others* (Rec.1999, p. I-6307)

Sentencia del TJUE de 5 de octubre de 1999, asunto C-420/1997, *Leathertex Divisione Sintetici Spa c. Bodetex BVBA* (Rec.1999, p.I-6747).

Sentencia del TJUE de 23 de noviembre de 1999, asunto C-369/96, *Arblade y otros*, (Rec. 1999, p.I-8453)

Sentencia del TJUE de 8 de marzo de 2001, asunto C-387/98, *Coreck Maritime GmbH c. Metallgesellschaft y otros*, (Rec.2001, p.I-1727)

Sentencia del TJUE de 6 de febrero de 2003, asunto C-245/00, *SENA c. NOS*, (Rec.2003, p.I-1251)

Sentencia del TJUE de 1 de junio de 2006, asunto C-169/05, *Uradex SCRL c. RTD, Brutele* (Rec.2006, p. I-4973)

Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-425/07, *AEPI Elliniki Etaireia pros Prostatias tis Pnevmatikis Idioktisias AE c. Comisión de las Comunidades Europeas*.

Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1976, asunto C-1276, *Industrie tessili italiana c. Dunlop AG* (Rec.1976, p.1473)

Sentencia del TJUE de 13 de noviembre de 1990, asunto C-331/88 *FEDESA y otros*, (Rec. p. I-4023);

Sentencia del TJUE de 7 de marzo de 1995, asunto C-68/93, *Fiona Shevill y otros c. Presse Alliance* (Rec.1995,p.I-415)

Sentencia del TJUE de 5 de mayo de 1998, asunto C-180/96, *Reino Unido c. Comisión*, (Rec. p. I-2265)

Sentencia del TJUE de 19 de febrero de 2002, asunto C-256/00, *Besix* (Rec. 2002, p. I-1699)

Sentencia del TJUE de 17 de septiembre de 2000, asunto C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS)* (Rec. 2002, p.I-7357)

Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2000, asunto C-387/98, *Coreck Maritime GmbH y Handelsveem BV y otros*, (Rec. p. I-9337)

Sentencia del TJUE de 1 de marzo de 2005, asunto C-281/02, *Owusu*, (Rec. p. I-1383)

Sentencia del TJUE de 7 de diciembre de 2006, asunto C- 306/05, *SGAE c. Rafael Hoteles, S.A.*, (Rec. 2006, p. I-11519).

Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-533/07, *Falco Privatstiftung y Rabitsch*.

Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2009, asunto C-133/08, *Intercontainer Interfrigo SC (ICF) c. Baldenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV*.

Sentencia del TJUE de 15 de abril de 2010, asunto C-518/08, *Fundación Gala-Salvador Dalí y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) c. Société des auteurs dans les arts graphiques e plastiques (ADAGP) y otros*.

Sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010, asunto C-467/08, *Padawan c. SGAE*.

Sentencia del TJUE de 25 de octubre de 2011, asuntos acumulados C- 509/09, *eDate Advertising y otros* y C-161/10 *Martinez y Martinez*.

Sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2011, asunto C- 283/10, *Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) c. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR – ADA)*.

Sentencia del TJUE de 1 de diciembre de 2011, asunto C-145/10, *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH y otros*.

Dictamen 1/94 de 15 de noviembre de 1994 sobre Competencia de la Comunidad para celebrar los Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del GATT (Rec. 1995, p. 5267)

Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil (España) el 1 de octubre de 2009, asunto C-387/09, *Entidad de gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) c. Magnatradings SL* (2009/C 312/30) (DOUE de 19 de diciembre de 2009 C 312/18).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 12 de octubre de 2011, asunto 521/2011, *Amazon.com International Sales Inc. c. otros*, (DOUE de 28 de enero de 2012 C 25/27).

B) Tribunal de Primera Instancia

Sentencia del TPI de 10 de julio de 1991, asunto T- 69/89, *Radio Telefis Eireann (RTE) c. Comisión* (Rec.1991,p.II-485)

Sentencia del TPI de 10 de julio de 1991, asunto T-70/89, *The British Broadcasting Corporation y BBC Enterprises Limited c. Comisión* (Rec.1991,p.II-535)

Sentencia del TPI de 10 de julio de 1991, asunto T-76/89, *Independent Television Publications (ITP) c. Comisión* (Rec.1991,p.II-575)

Sentencia del TPI de 1 de diciembre de 1999, asuntos acumulados T-125/96 y T-152/96, *Boehringer c. Consejo y Comisión* (Rec.1999,p.II-3427)

Sentencia del TPI de 12 de julio de 2007, asunto T-229/05, *AEPI c. Comisión*.

C) Jurisprudencia Española

Sentencia de TS núm. 1622/1996 , Sala Primera de lo Civil, 18 de octubre de 2001.

Sentencia del TS núm. 1334/2006, Sala Primera de lo Civil de 12 de diciembre de 2006.

Sentencia del TS núm.428/2007 Sala de lo Civil, Sección 1 de 16 de abril de 2007.

Sentencia del TS núm. 3623/2000, Sala de lo Civil, de 15 de enero de 2008.

Sentencia del TS núm. 439/2003, Sala de lo Civil, de 10 de mayo de 2003.

Sentencia de TS, Tercera Sala, de 18 de diciembre de 1996, (RJ 1996/9744)

Sentencia del TS núm. 6923/1992, Sala de lo Contencioso Administrativo, 3º Sección, de 18 de diciembre de 1996.

Sentencia del TS, Sala Primera, de 18 de enero de 1990.

Sentencia del TC núm. 196/1997, de 13 de noviembre.

Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona de 22 de abril de 1999 (Rollo 358/1998).

Sentencia de la Sección 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de julio de 1993.

Sentencias de la Sección 1º de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de octubre de 1991 y de 22 de julio de 1992, de la Sección 14 de febrero de 1993 y de la Sección 13 de 13 de julio de 1993.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 14 de enero de 1994.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 22 de octubre de 1992.

Sentencia de la Sección 1º de la Audiencia Provincial de Toledo de 7 de junio de 1995, (Rollo 80/1995)

Sentencia de la Sección 2º de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 18 de julio de 1996.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 14 de febrero de 1994.

Sentencia de la Sección 5 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 9 de diciembre de 1993. (AC 1993, 2551)

Sentencia de la Sección 6a. de la Audiencia Provincial de La Coruña 22 de julio de 2002.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de abril de 1996.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 19 de octubre de 1993.

Sentencia de la Sección 3º de la Audiencia Provincial de Burgos de 14 de marzo de 1994.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 24 de octubre de 1995.

Sentencia núm. 1286/1995 de la Sección 1º de la Audiencia Provincial de Toledo, de 7 de junio de 1995.

Sentencia núm. 228/2002 de la Sección 3a de la Audiencia Provincial de Badajoz de 13 de julio de 2002.

Sentencia núm. 150/2007 de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de julio de 2007.

Sentencia núm. 150/2007 de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de julio de 2007.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de julio de 1993.

Sentencia núm. 622/2006 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sala de lo Civil, de 5 de julio de 2007.

Sentencia núm. 312/2004 de la Sección 6ª de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo de 8 de febrero de 2008.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 2006 AC 2006/262381.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de enero de 2005 AC 2006/879.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 37º de Madrid de 26 de junio de 1996.

Sentencia núm. 15/2006 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Badajoz de 17 de febrero de 2006.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Salamanca de 11 de abril de 2007.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Alcobendas de 30 de diciembre de 1992.

Sentencia núm. 166/2008 del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid de 29 de diciembre de 2008.

Sentencia núm. 134/2007 de 16 de marzo del 1º Juzgado de lo Mercantil de Bilbao.

Sentencia núm. 143/2007 de 20 de marzo del 1º Juzgado de lo Mercantil de Bilbao.

Sentencia núm. 147/2010 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 18 de junio de 2010.

Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 14 de junio de 1993.

Auto de la Sección 2º de la Audiencia Provincial de Badajoz de 1 de diciembre de 1994.

D) Resoluciones TDC

Resolución del TDC núm. 430/98 de 14 de diciembre de 1998.

Resolución del TDC núm. 465/99 de 27 de julio de 2000.

Resolución del TDC núm. 593/05 de 13 de julio de 2006.

E) Sentencias y Decisiones extranjeras

Francia

Sentencia de la Corte de Apelación de París de 17 de enero de 1990.

Sentencia del Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 2ème section) de 18 de diciembre de 2009 en el asunto Editions du Seuil et autres / Google Inc et France.

Italia

Decisión de l'autorità garante della concorrenza e del mercato de 13 de septiembre de 1994, n. 2304 (A48) S.I.L.B./S.I.A.E. (inicio indagatoria)

Decisión de l'autorità garante della concorrenza e del mercato de 9 de marzo de 1995 n. 2866 (A48) SILB/SIAE (ampliación de indagatoria)

Sentencia de la Pretura de Roma de 18 de diciembre de 1995 en *Il Diritto di Autore*, año LXVIII, núm. 4, 1994, pp. 512-513.

Sentencia núm. 2431/97 de la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Unite Civile, de 19 de marzo de 1997, en *Il Diritto di Autore*, año LXVIII, núm. 4, 1994, pp. 202-209.

Sentencia del Tribunal Penal de Bologna de 14 de noviembre de 1995, en *Il Diritto di Autore*, año LXVII, núm. 1, 1996, pp. 123-124.

Sentencia de la Corte de Appello de Florencia de 17 de octubre de 2002, en *Il Diritto di Autore*, año LXXV, núm. 1, 2004, pp. 81-86.

Sentencia núm. 388/99 de la Corte Suprema di Casazione, I Sezione civil, de 24 de septiembre de 1998, en *Il Diritto di Autore*, año LXX, núm. 4, 1999, pp. 471-476.

Reino Unido

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio del 2011, asunto UKSC 2010/0015, *Lucasfilm Limited and others (Appellants) v Ainsworth and another (Respondents)*.

Sentencia de Lord Hoffman, asunto *Union Eagle Ltd c. Golden Achievement Ltd*, 1997, A.C. 514.

Sentencia de Lord Ackner, asunto *Walford c. Miles*, [1992], 2 AC 128

Sentencia de Lord Bingham, Corte de Apelación, asunto *Interfoto Picture Library Ltd c. Stiletto Visual Programmes Ltd*, [1989] QB 433 a 439.

